

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1421-o

Tallinn 29. november 2013. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise Philip Morris Products S.A. (Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel, Šveits) vaidlustusavalduse kaubamärgi "ACTIVATE" (taotlus nr M201100034) registreerimise vastu klassis 34 Japan Tobacco Inc. nimele.

Vaidlustusavalduse esitas 01.08.2012. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) Philip Morris Products S.A. (edaspidi vaidlustaja), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts. Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse nr 1421 all ja eelmenetlejaks määrati komisjoni esimehe otsusega Harri-Koit Lahek.

1. Asjaolud ja menetluse käik

01.06.2012. a on Patendiamet avaldanud oma ametlikus väljaandes "Eesti Kaubamärgileht" nr 6/2012 teate kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimise otsuse Japan Tobacco Inc. (edaspidi ka taotleja) nimele.

Reproduktsoon	Taotluse nr, -kuupäev	Tähistatavad kaubad
ACTIVATE	M201100034 13.01.2011. a	Klass 34: <i>töödeldud ja töötlemata tubakas; suitsetamistubakas, piibutubakas, sigaretikeeramistubakas, närimistubakas, mokatubakas; sigaretid, sigarid, sigarillod; mittemeditsiinilised ja raviotstarbeta suitsetamisained, mida müüakse eraldi või tubakaga segatult; nuusktubakas; suitsetamistarbed, mis kuuluvad klassi 34; sigaretipaberid, sigaretitorud ja tikud.</i>

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-ga 3, sest viidatud sätte kohaselt *õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste 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.*

Vaidlustaja märgib, et registreerimiseks esitatud kaubamärk "ACTIVATE" koosneb inglisekeelsest sõnast *activate*, mille eestikeelseks vastetekks on *aktiv(is)eerima, aktiivseks tegema ja registreerimistaotlus sisaldab eelkõige erinevaid klassi 34 tubakatooteid ning nendega seotud kaupu (sigaretitorud, tikud, sigaretipaberid, suitsetamistarbed).*

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja leiab, et tubakatoodete osas on saanud tavapäraseks praktikaks, et need sisaldavad kapsleid, mis on täidetud teatavate lõhnaainetega, mida tarbijal on võimalik purustada igal ajal, misjärel pääseb lõhnaaine kapslist välja ning annab tarbitavale tubakale täiendava maitse.

Vaidlustaja arvates viitab kaubamärk „ACTIVATE“ (*aktiv(is)eerima, aktiivseks tegema*) otseselt asjaolule, et tarbitav tubakatoode sisaldab purustatavat lõhnakapslit ja kaubamärk viitab asjaolule, et tarbitava tubakatoote maitset on võimalik isikul tubakatoote tarbimise käigus muuta - maitset on võimalik aktiveerida, seda *aktiivseks teha*.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu praktikale, millest tulenevalt pole kaubamärgi kirjeldavuse juures vaja tõendada, et vastavat tähist kirjeldavas funktsioonis realselt kasutatakse (Euroopa Kohtu 23.10.2003. a otsus asjas C-191/01 P OHIM vs Wrigley, p 35). Sellele vaatamata on vaidlustaja arvates oluline märkida, et tähist “ACTIVATE” kasutatakse erinevate turuosaliste ja tarbijate poolt realselt klassi 34 tubakatoodete omaduste kirjeldamisel.

Vaidlustaja kinnitab, et ka taotleja kasutab tähist “ACTIVATE” realselt klassi 34 kaupu kirjeldavas funktsioonis. Taotleja tuntuimate brändide hulka kuuluvad sigaretid “Camel”.

Vaidlustaja peab oluliseks lisada järgmist.

Sigaretide reklaamidel on sageli kujutatud tekst „PRESS THE FILTER TO ACTIVATE FRESHNESS“ ehk vajuta filtrile, et aktiveerida värskus. Lisaks on reklaamidel ja neil kujutatud sigaretipakkidel toodud eraldi tekst „ACTIVATE FRESHNESS“ ehk aktiveeri värskus. Taoliselt antakse taotleja reklaamis tähise ACTIVATE abil tarbijale mõista, et pakutavad sigaretid (nende filtrid) sisaldavad lõhnakapsleid, mille abil on tarbijal ise võimalik muuta tarbitava tubakatoote maitset vastavalt oma soovile - maitset aktiveerida, seda aktiivseks teha. Tähist ACTIVATE kasutatakse seega ka realselt kaupu kirjeldavas, mitte neid eristavas funktsioonis.

Kõigest eeltoodust järeldab vaidlustaja, et registreerimiseks esitatud kaubamärk “ACTIVATE” koosneb üksnes klassi 34 kaupade omadusi näitavast tähisest, mis on kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 2, sest *õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv ja lisab järgmist*.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt tähendab kaubamärgi eristusvõime seda, et kaubamärk võimaldab määratleda kaupu või teenuseid ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevatena ning seega eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest (Euroopa Kohtu 12.01.2006 otsus asjas C-173/04 P OHIM vs Deutsche SiSi-Werke). Euroopa Kohus on toonitanud, et ainult eristusvõime on see, mis võimaldab kaubamärkidel täita nende peamist ülesannet, milleks on tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse päritolu tagamine, võimaldades tarbijal võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust teise päritoluga kaubast või teenusest .

Käesoleva vaidlustusavaldusest tulenevalt koosneb registreerimiseks esitatud kaubamärk ainiti klassi 34 kaupu kirjeldavast ühendist “ACTIVATE” (*aktiv(is)eerima, aktiivseks tegema*). Kaupu kirjeldava iseloomu tõttu on “ACTIVATE” näol tegemist tähisega, mis *ei* võimalda eristada sellega markeeritavaid klassi 34 kaupu teistest sarnastest teiste ettevõtjate kaupadest ning ei ole võimeline täitma kaubamärgi peamist, kaupu segiajamise võimaluseta eristavat funktsiooni. Kaubamärgi eristusvõime puudumist kinnitab ka tähise kirjeldavas funktsioonis kasutamine taotleja enda ja ka teiste turuosaliste poolt.

Kõigest eeltoodust järeldab vaidlustaja, et tähisel "ACTIVATE" puudub eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes, mis on kirjeldav ja eristusvõimetu tähis. Vaidlustatud kaubamärgi "ACTIVATE" osas esinevad KaMS § 9 lg 1 p-des 3 ja 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

Vaidlustaja palub komisjonil tuginedes eeltoodule ja lähtudes KaMS § 9 ja § 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-de 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu lahenditest, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "ACTIVATE" klassis 34 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri; väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (ACTIVATE); väljavõte J. Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatust (*activate*); väljatrükk Google otsingust ("activate + cigarettes"); väljatrükk Google otsingust ("activate + cigarettes"); koopia Japan Tobacco Inc. Camel sigarettide reklaamist; koopia Japan Tobacco Inc. Camel sigarettide reklaamist.

14.11.2012. a esitas taotleja, keda esindab Patendibüroo Turvaja patendivolnik Olga Treufeldt, oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd vaidlustajal puudub õigus vaidlustusavalduse esitamiseks ja taotletud kaubamärk ei ole klassi 34 kuuluvate kaupade osas kirjeldav tähis, st puudub vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 ning taotletud kaubamärk on eristusvõimeline, st puudub vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 2.

Taotleja märgib, et KaMS § 41 lõike 2 kohaselt võib komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile asjast huvitatud isik, kuid käesoleval juhul pole vaidlustaja kuidagi põhjendanud ega tõendanud, milles seisneb tema asjast huvitatus ja taotleja hinnangul taoline huvi ka puudub. Vaidlustaja tegutseb taotlejaga küll samas valdkonnas, kuid ainuüksi seda fakti ei saa pidada õigustuseks käesoleva vaidlustusavalduse esitamiseks. Taotleja kaubamärgi registreerimine ei kahjusta ühtegi vaidlustaja varasemat õigust ning taotletud kaubamärgi registreerimine ei kahjusta ka muul moel vaidlustaja põhjendatud huve. Seetõttu tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

Taotleja leiab ka, et taotletud kaubamärk ei ole klassi 34 kuuluvate kaupade osas kirjeldav tähis KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes. Selle kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, *mis koosneb üksnes kaupade või teenuste 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.*

Vaidlustaja osundab vaidlustusavalduses tähise "ACTIVATE" eestikeelsele tähendusele ja väidab, et kuivõrd tavapärase praktika kohaselt sisaldavad tubakatooted purustatavaid kapsleid, viitab taotletud kaubamärk sellele, et tarbitava tubakatoote maitset on võimalik aktiveerida.

Taotleja nõustub vaidlustajaga selles, et sõna "*activate*" tähendus eesti keeles on aktiveerima, aktiveerima või aktiivseks tegema, kuid leiab, et taoline tähendus ei ole klassi 34 kuuluvaid kaupu kirjeldav.

Taotleja märgib, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt peaks registreerimiseks esitatud kaubamärk olema vastava tarbija arvates, kellele kaubamärk on suunatud, üheselt mõistetavalt ning ilma täiendavat analüüsi läbiviimata otseselt tähistatavat kaupa kirjeldav. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast (näiteks otsused nr T-135/99 Cine Action, 31.01.2001 ning nr T-325/07 Surfcard, 25.11.2008) on sellised tähised kaubamärgina registreeritavad, millele asjaomane üldsus ei võimalda kohe ja ilma järele mõtlemata omistada kirjeldavat tähendust. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt tuleb

registreerimistakistuse kohaldamisel lähtuda kaubamärkide õiguskaitsese ulatusest, mis määratakse kaubamärgi puhul kindlaks registrisse kantud reproduktsiooniga ning kaupade ja teenuste osas KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt vastavate registrisse kantud kaupade ja teenustega.

Taotleja hinnangul on seisukoht, et absoluutsete keeldumisaluste kohaldamist on võimalik hinnata ainult seoses kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse, kinnistunud ka kohtupraktikas.

Siinkohal rõhutab taotleja veel, et kaubamärgiga tähistatavate kaupade osas klassis 34 ei saa kaubamärki "ACTIVATE" kuidagi kirjeldavaks pidada.

Esiteks väärib märkimist, et sõna "activate" ei ole omadussõna, vaid tegusõna. See tähendab, et nimetatud sõna väljendab tegevust, mitte omadust.

Teiseks, kuigi taotleja on eespool kinnitanud, et tähisel "ACTIVATE" on tõepoolest eestikeelne tähendus - aktiveerima, aktiveerima või aktiivseks tegema, siis tegu ei ole verbiga, mida saaks kasutada tubakatoodete puhul.

Tegusõna aktiveerima/aktiveerima kasutatakse valdavalt tehnoloogiavaldkonnas: näiteks sertifikaatide aktiveerimine, Windows aktiveerimine, pangakaardi aktiveerimine, Wifi aktiveerimine jne. Ühtlasi kasutatakse nimetatud sõna bioloogias (organismi elutegevuse ergutamise), füüsikas (radioaktiivsete aatomituumade tekitamine) ning keemias (molekuli või aatomi viimine reageerimisvõimelisse olekusse).

Taotlejale jääb ebaselgeks, kuidas või miks peaks tarbija tubakat, sigaretipabereid või sigarette kuidagi aktiveerima? Ehk, et mil moel kirjeldab sõna "activate" just taotleja kaubamärgiga tähistatavaid kaupu? Tubakatooted ei sisalda ühtegi elementi, mida saaks aktiveerida. Isegi kui taotletud kaubamärgi all hakatakse pakkuma vaidlustaja poolt viidatud kapslitega sigarette, ei saa rääkida aktiveerimisest tähenduses, mida nimetatud tegusõna tegelikult omab.

Taotleja juhib tähelepanu vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses viidatud dokumendile „*Menthol Capsules in Cigarette Filters - Increasing the Attractiveness of a Harmful Product*”. Nimetatud dokumendiga soovib taotleja esile tõsta mõningaid lauseid, mida dokumendi autorid kapslitega sigarettide iseloomustamiseks kasutasid: „See on suitsetaja otsustada, millal mentool vabastada”. „Filtri pigistamine purustab kapsli, filtris paikneb lisakapsel, mille purustamisel tugevneb mentooli maitse”. Lisaks toovad autorid välja sõnu, millega kapslitega sigarette kirjeldatakse - „tõstmine/tõstma” (inglise keeles *boost*), „lülitati/lülitama” (inglise keeles *switch*) või „vahetatavad” (inglise keeles *convertibles*). Eeltoodust nähtub üheselt, et ka kapsleid sisaldavate sigarettide puhul ei saa rääkida maitse aktiveerimisest, nagu väidab vaidlustaja.

Taotleja leiab, et ka komisjon on kaubamärgi kirjeldavuse osas sedastanud, et kauba omadus peab olema teaduslikult, tehnoloogiliselt või sellele sarnasel viisil objektiivselt selgitatav ning tõendite alusel kontrollitav (Otsus nr 1137-o, 13.03.2012. a).

Taotleja rõhutab, et tähise "ACTIVATE" kasutamine just tubakatoodete markeerimiseks on taotleja originaalne loomingu, mis annab kõnealusele sõnale sisuliselt sekundaarse tähenduse, mistõttu nimetatud tähis on võimeline täitma kaubamärgi peamist funktsiooni - eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Taolist seisukohta kinnitab ka Patendiameti otsus nimetatud tähise registreerida.

Vaidlustaja väidete kohta, nagu kasutataks tähist "ACTIVATE" ka erinevate turuosaliste poolt klassi 34 tubakatoodete kirjeldamisel ning selle tõendamiseks esitatud väljatrükkidesse Google otsingust, märgib taotleja järgnevat.

Esiteks. Vaidlustaja esitatud lisades 4 ja 5 on identsed väljavõtted Google-i otsingumootorist fraasile „activate + cigarettes", mistõttu neid ei tohiks isegi kaheks erinevaks lisaks nimetada.

Teiseks. Taotleja tegi Google-i otsingumootori abil identse fraasiga otsingu ka ise, kuid selle tulemused on mingil põhjusel hoopis teistsugused. Taotleja esitab 10 esimest lehekülge eeltoodud otsingu tulemuste kohta ning rõhutab, et kõik loetletud vasted viivad ühe, ainult taotlejaga seotud kauba nimetuseni – "Camel Activate Cigarettes".

Taotleja järeldeb sellest, et tähist "ACTIVATE" ei kasutata erinevate turuosaliste ja tarbijate poolt reaalselt klassi 34 tubakatoodete omaduste kirjeldamisel.

Ühtlasi on väär taotleja hinnangul vaidlustaja seisukoht osas, mis puudutab taotleja teist kaubamärki Camel ja asjaolu, nagu kasutataks taotleja ka ise tähist "ACTIVATE" kaupu kirjeldavas funktsioonis. Vaidlustaja poolt esitatud lisadel 6 ja 7 ei ole mitte kirjeldatud sigarettide omadusi, vaid sellel on kujutatud taotleja poolt registreeritud Euroopa Ühenduse kombineeritud kaubamärgid nr 010101194 „Activate freshness, activate, CAMEL" ja nr 009919838 „ACTIVATE FRESHNESS".

Taotleja leiab, et kuna tähise "ACTIVATE" ja taotletavate kaupade vahel puudub otsene ja selge suhe, siis ei ole kaubamärk "ACTIVATE" taotletud kaupade suhtes üksnes kirjeldav ning seetõttu puudub ka vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 3.

Taotleja ei nõustu ka vaidlustaja väitega, et tähisel "ACTIVATE" on kaupu kirjeldav iseloom, mistõttu nimetatud märk ei võimalda eristada sellega markeeritavaid kaupu klassis 34. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, *millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.*

Taotleja toodud seisukohaga ei nõustu ja märgib, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb lähtuda kaupadest ja teenustest, mille tähistamiseks kaubamärki taotletakse ning eeldatavast, hästi informeeritud, mõistlikult tähelepanelikust ja hoolsast keskmisest tarbijast (Euroopa Kohtu otsus nr C-404/02, 16.09.2004. a).

Taotleja leiab, et KaMS § 9 lg 1 p-i 2 eesmärk on kaitsta avalikku huvi ning tagada, et kaubamärkidena on kasutusel ainult sellised tähised, mille põhjal tarbija on võimeline ära tundma kaupade või teenuste päritolu ning eristama neid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest või teenustest. Samuti on KaMS § 9 lg 1 p-i 2 eesmärk jätta eristusvõimetud tähised kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks. Taotleja toonitab, et vaidlustaja pole esitanud ühtegi tõendit, millest saaks järeldebada, et sõna "activate" on klassi 34 kaupade osas teiste turuosaliste poolt laialdaselt kasutatud.

Taotleja märgib, et kui analüüsida kõnealuse kaubamärgi mõju tarbijate hulgas, siis, tähis "ACTIVATE" on tunnustatud eristusvõimeliseks läbi mitmete kaubamärgiregistreeringute üle maailma. Taotleja lisab käesolevale vastusele kaubamärgi registreerimistunnistused Beneluxist, Prantsusmaalt, Lätist, Leedust, Rumeeniast, Hispaaniast, Rootsist ja Itaaliast ning ühtlasi ka väljatrüki WIPO Romarin andmebaasist, millelt nähtub, et taotleja kaubamärk "ACTIVATE" on tunnustatud registreeritavaks ka Islandi, Albaania, Aserbaidžani, Bosnia ja Hertsegoviina, Kõrgõzstani, Maroko, Moldova, Montenegro, Makedoonia ja Mongoolia Patendiametite poolt. Samuti viitab taotleja Ameerika Ühendriikide kaubamärkide andmebaasist tehtud väljatrükile taotleja kaubamärgi "ACTIVATE" kohta, mille kohaselt on see juba 04.10.2011. a vaidlustamiseks publitseeritud, mis tähendab, et Ameerika Ühendriikide Patendiamet on vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimeliseks tunnistanud. Taotleja on seisukohal et, kui inglise keelt emakeelena kõnelevate tarbijate jaoks ei ole tähist "ACTIVATE"

eristusvõimetuks peetud, siis eestikeelsete tarbijate jaoks ei saaks nimetatud kaubamärk samuti eristusvõimetu olla.

Taotleja arvates väärib eraldi märkimist Euroopa Ühenduse sõnalise kaubamärgi registreering nr 009653684 "ACTIVATE". Nimetatud registreering osundab selgelt, et kaubamärk "ACTIVATE" vastab Ühenduse kaubamärgi määruuses sätestatud kriteeriumitele ja on seetõttu Siseturu Ühtlustamise Ameti poolt tunnustatud registreeritavaks ülaltoodud kaupade tähistamiseks. Teatavasti on Ühenduse kaubamärgi registreerimiseks seatud oluliselt karmimad absoluutsed registreerimistakistused kui Eestis.

Taotleja hinnangul ei ole mingit põhjendust, miks peaks tulenevalt Eesti kaubamärgiseadusest, Eesti turusituatsioonist või Eesti tarbijaskonna teadmistest lähtuvalt piirama kaubamärgitaotleja õigusi ning jätma taotletud kaupade osas sõna "activate" vabaks kasutamiseks kõigile Eesti Vabariigis. Registreerimiseks esitatud kaubamärgile ekspertiisi tegemisel tuleb lähtuda territoriaalsuse printsiibist.

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et tähis "ACTIVATE" ei ole teiste turuosaliste poolt klassi 34 kaupade osas kirjeldavas kontekstis kasutatav sõna. Tegu on taotleja poolt väljatöötanud kaubamärgiga, mis läbi taotleja kaubamärkide kasutamise seondub tarbijatele juba praeguseks ainult taotlejaga.

Taotleja rõhutab, et peale tähise "ACTIVATE" väidetavalt kirjeldava iseloomu pole vaidlustaja esitanud mitte ühtegi muud põhjendust nimetatud tähise eristusvõimetus kohta. Seega on vaidlustaja KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamise seostanud üksnes KaMS § 9 lg 1 p 3 eelduste täitmisega.

Taotleja leiab, kuivõrd vaidlustaja on tähise "ACTIVATE" eristusvõimetus sidunud üksnes nimetatud tähise väidetavalt kirjeldava iseloomuga ning kuna taotleja eeltoodud argumentatsiooni põhjal on ilmne, et tähist "ACTIVATE" ei saa taotletud kaupade osas kirjeldavaks pidada ehk, et KaMS § 9 lg 1 p 3 ei ole antud kaasuses kohaldatav, ei ole tulenevalt vaidlustaja argumentatsioonist täidetud ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamise tingimus.

Juhindudes TÕAS § 61 lg 1, palub taotleja jätta vaidlustusavaldus nr 1421 rahuldamata ning Patendiameti otsus nr 7/ M201100034 kaubamärgi „ACTIVATE" registreerimise kohta muutmata. Taotleja on seisukohal, et kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimine pole vastuolus ühegi absoluutse õiguskaitsest keeldumise alusega, sealhulgas KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 ja p-ga 3, mistõttu puuduvad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks ning Patendiameti otsuse nr 7/ M201100034 tühistamiseks. Taotleja on oma seisukohtadele lisanud väljatrüki Google-i otsingumootorist („aktiveerima"); väljavõtte ENE-st („aktiveerima"); väljavõtte artiklist „*Menthol Capsules in Cigarette Filters - Increasing the Attractiveness of a Harmful Product*”, German Cancer Research Center, lk 5, koos osalise tõlkega; väljatrüki Google-i otsingumootorist („activate + cigarettes"); väljatrüki OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 010101194 kohta; väljatrüki OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 009919838 kohta; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Benelux; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Prantsusmaa; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Läti; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Leedu; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Rumeenia; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Hispaania; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Rootsi; kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimistunnistuse, Itaalia; väljatrüki WIPO Romarin andmebaasist IR 1083817 kaubamärgi "ACTIVATE" kohta; väljatrüki Ameerika Ühendriikide kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi "ACTIVATE" kohta; väljatrüki OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 009653684 kohta ja volikirja.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohtades täielikult 01.08.2012. a vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde, kuid lisab et:

- taotleja ning vaidlustaja on konkurendid tubakatootmise valdkonnas;
- taotleja soovib registreerida enda nimele kirjeldavat ning eristusvõimetut tähist "ACTIVATE", mis viitab lõhnaainetega täidetud kapslit sisaldavatele sigarettidele;
- tähise "ACTIVATE" registreerimine taotleja nimele kahjustab ja piirab vaidlustaja õigust kasutada igapäevases majandustegevuses oma kaupu (sigaretid, tubakatooted jne) kirjeldavat ja eristusvõimetut tähist;
- taotleja saavutaks "ACTIVATE" registreerimisega sisuliselt ainuõiguse nimetatud tähise üle, mille põhjal on võimalik nõuda teistelt turuosalistelt kirjeldava ja eristusvõimetu tähise "ACTIVATE" mittekasutamist või kasutamise keelamist klassi 34 kaupade osas.

Vaidlustaja on huvitatud oma õiguste (sh kirjeldava tähise kasutamise õiguse) kaitsmisest ja nimetatud asjaolud muudavad vaidlustaja käesolevas menetluses isikuks, kes on õigustatud esitama vaidlustusavalduse kaubamärgi "ACTIVATE" registreerimise vastu.

Vaidlustaja palub, tuginedes kõigele eeltoodule ja vaidlustusavalduses märgitule, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "ACTIVATE" (taotlus nr. M201100034) klassis 34 Japan Tobacco Inc. nimele registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja on lõplikele seisukohtadele lisanud kolm väljatrükki Google otsingust "activate + cigarettes"; "Marlboro Blue Fresh ja Blue Ice" sigarettide reklaami; sigarettide Lucky Strike Black "Click & Roll" Flip Top kirjelduse väljatrüki internetiaadressilt:
http://www.ajcigarettes.com/index.php?route=product/product&product_id=75 (03.06.2013. a).

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja jääb oma lõplikes seisukohtades 14.11.2012. a. väljendatud seisukohtade juurde. Taotleja leiab, et kaubamärgitaotluse „ACTIVATE“ registreerimine pole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 ja p-ga 3, mistõttu tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata ning Patendiameti otsus nr 7/ M201100034 kaubamärgi „ACTIVATE“ registreerimise kohta muutmata.

2. Komisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust 07.11.2013. a

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

Vastavalt KaMS § 41 lg-le 2 võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kuna vaidlustaja ei ole vaidlustusavaldusega esitanud oma varasemaid registreeritud ega registreerimata kaubamärke, mis omaksid puutumust käesoleva vaidlusega, siis tuleb komisjonil hinnata, kas vaidlustaja näol on tegemist asjast huvitatud isikuga KaMS § 41 lg 2 mõttes.

Vaidlustaja on oma huvitatust antud asjas põhjendanud oma lõplikes seisukohtades sellega, et taotleja ja vaidlustaja on konkurendid ning tähise "ACTIVATE" registreerimine taotleja nimele piirab

vaidlustaja ja ka teiste turuosaliste õigust kasutada igapäevases majandustegevuses oma kaupu (sigaretid, tubakatooted jne) kirjeldavat ja eristusvõimetut tähist klassi 34 kaupade osas.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja ja taotleja on konkurendid tubakakaupade turul, kuid samadel alustel nagu ka kõik teised tubakakaupade tootjad maailmas. Vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses kirjeldanud püüdlusi ega esitanud komisjonile mingeid tõendeid tegevustest, millest saaks komisjon järeldada vaidlustaja õigustatud huvi Eesti turule sisenemiseks klassis 34 loetletud kaupadega, millel esineb nt ingliskeelne tegusõna „activate“.

Komisjoni on seisukohal, et asjasthuvitus ei saa tugineda hüpoteetilistel väidetest - need peavad olema selged ja tõendatud, et ta on käesolevas vaidluses õigustatult asjasthuvitatud isikuks vaidlustamaks Patendiameti otsust tähise „ACTIVATE“ kaubamärgina registreerimise kohta.

Sellel põhjal menetlusökonoomia huvides analüüsib komisjon ka menetlusosaliste teisi seisukohti, mis on seotud kaubamärgile õiguskaitse andmisega.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis „ACTIVATE“ on kirjeldav, sest see koosneb ingliskeelsest sõnast „activate“, mille eestikeelseks vasteks on *aktiveerima*, *aktiivseks tegema* ja on seetõttu vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste 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.

Samuti leiab vaidlustaja, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis „ACTIVATE“ on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 2, sest see koosneb ainult klassi 34 kaupu kirjeldavast tähistest „ACTIVATE“. Tähis „ACTIVATE“ ei võimalda kaubamärgina eristada sellega markeeritavaid klassi 34 kaupu teistest sarnastest teiste ettevõtjate kaupadest ning ei ole võimeline täitma kaubamärgi peamist, kaupu segiajamise võimaluseta eristavat funktsiooni. Kaubamärgi „ACTIVATE“ eristusvõime puudumist kinnitab vaidlustaja arvates ka tähise kirjeldavas funktsioonis kasutamine taotleja enda ja ka teiste turuosaliste poolt.

Komisjonil tuleb hinnata, kas tähis „ACTIVATE“ on klassi 34 kaupade osas kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 ja eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes.

Komisjon leiab, et vaidlustaja esitatud laused tubakakaupade pakenditel nagu „PRESS THE FILTER TO ACTIVATE FRESHNESS“ (vajuta filtrile, et aktiveerida värskus) või „ACTIVATE FRESHNESS“ (aktiveeri värskus) ei kirjelda kaupu KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes, vaid kujutavad endast kauba, nt filtriga sigareti vms, esmaseid tarbimisjuhiseid, mis ei ole käsitletavad tähistena või kaubamärgidena ega viita ka tubakatoodete värskuse aktiveerimisele. Vaidlustusavaldusest ei selgu, milles seisneb tubakatoodete värskus (ingl. k-s „freshness“) ja maitse. Samuti ei selgu vaidlustusavaldusest, kuidas kirjeldab eesti keskmisele tarbijale ingliskeelne tegusõna „activate“, et tarbimise käigus tubakatootes sisalduva lõhnaainekapsli purustamine „*aktiveerib ja annab tarbitavale tubakale täiendava maitse*“.

Vaidlustusavaldusele lisatud materjalidest selgub, et tubakat ja tubakatooteid, nt sigarette, sigareid, sigarillosid, piibutubakat jt tarbitakse nende suitsetamisega, so nende põletamisel tekkiva suitsugaasi sisse- ja väljahingamisega. Selleks, et tubakatoodetest vabaneksid nende põletamisel suitsugaasid koos sissehingataivate ja tarbija organismi mõjutataivate ainetega nagu nt nikotiin, vingugaas, tõrv jt, aktiveeritakse neid tubakatoodetes sisalduva tubaka süütamisega ja õhuhapniku juurdevoolu reguleerimisega sõltuvalt tarbija tahtest. Lõhnaaineid sisaldavate kapslite purustamine eelkirjeldatud

aineid ei aktiveeri. Teisisõnu. Tubaka põlemine suitsetamisel on keemiline reaktsioon, mida lõhnaaineid sisaldava kapsli purustamine nt sigareti filtris ei aktiveeri. Lõhnaained tubakatoodetes ja/või neis sisaldavate kapslite purustamisega lisatud lõhnaainete aurud ei muuda tubakatoodete maitseomadusi, vaid tuimastavad kurku, „peidavad“ tubakasuitsu ebameeldivuse ja pärsivad suitsetamisel nt hingamiselundite limaskestast ärritumist.

Lisaks leiab komisjon, et ingliskeelne tegusõna „ACTIVATE“ ei ole visuaalselt ega ka foneetiliselt identne ühegi eestikeelse sõnaga ja on seetõttu eristusvõimeline KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes.

Komisjoni arvates on ingliskeelne tegusõna „ACTIVATE“ foneetiliselt sarnane majandustermini „aktiva“ mitmuse omastava käände vastega „aktivate“. Eesti Õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006 järgi tähendab märgitud majandustermin „bilansi vasakut poolt“, ettevõttele või isikule kuuluvat vara, mis ei ole seostatav seadmete, ainete vms, s.h tubakatoodete aktiveerimisega, aktiveerimisega või aktiivsesse olekusse viimisega.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga selles, et tubakatoodete, nt sigarettide, sigarite, sigarillode, piibutubaka vms pakenditel olevates tarbimisjuhistes esinev tegusõna „ACTIVATE“ on semantiliselt identne eestikeelsete tegusõnadega „aktiveerima“ või „aktiivseks tegema“, mis informeerivad tarbijat KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes võimalusest „*tarbitavale tubakale täiendava maitse andmist*“, s.h ka juba aromatiseeritud tubakatoodetele „*täiendava maitse andmist*“.

Komisjon nõustub taotlejaga ja leiab, et tarbija tahtest sõltuv lõhnakapsli purustamine mitte ei aktiveeri tubakatoodetes sisalduvat tubakat või lõhnaaineid, vaid teenib tervisele kahjulike tubakatoodete tarbijale atraktiivemaks muutmise eesmärki.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et *töödeldud ja töötlemata tubaka, suitsetamis-, piibu-, sigaretikeeramise-, ning nuusktubaka lõhnastamine ja närimis- ja mokatubaka maitsestamine on maailmas levinud, kuid ei nõustu vaidlustajaga selles, et lõhnaainekapslite purustamise tulemusena filtrisse või tubakasse valgunud lõhnained toimivad tubakatoodetes aktivaatoritena, mis mõjutavad tubakatoodete tarbimisel nendes toimuvaid protsesse andmaks tubakale täiendavat maitset.*

Komisjon leiab, et ingliskeelne tegusõna „ACTIVATE“ on vaidlustusavalduse kontekstis tähisena eristusvõimeline KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes ega kirjelda kaubamärgina vaidlustusavalduses loetletud klassi 34 tubakatooteid KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes.

Kuna vastavalt TÕAS § 54¹ lg-le 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud, siis ei saa komisjon koos lõplike seisukohtadega esitatud tõendeid menetluses arvestada.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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:

H.-K. Lahek

P. Lello

M. Tähepõld