

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 732-o

Tallinnas, 29. novembril 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Priit Lello ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksamaa äriühingu Bayer AG (51368 Leverkusen, DE) vaidlustusavalduse kaubamärgi „BANACOX” (taotlus nr M200201630) registreerimise vastu klassis 5.

Asjaolud ja menetluse käik

01.12.2003 esitas Bayer AG (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Heinu Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „BANACOX” (taotlus nr M200201630) registreerimine klassis 5 („*bioloogilised ja keemilised preparaadid veterinaarseks kasutamiseks; toidu- ja söödalisisandid veterinaarseks kasutamiseks*”) Šveitsi äriühingu Novartis AG (4002 Basel, CH) nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 732 all.

Bayer AG (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „BANACOX” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk „BANACOX” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema samaliigiliste kaupade (kl 5: „*veterinaariapreparaadid*”) tähistamiseks registreeritud kaubamärgiga „BAYCOX” (reg nr 11330), kusjuures vaidlustaja kirjalikku luba kaubamärgi registreerimiseks andnud ei ole. Mõlemad kaubamärgid on tähenduseta tehissõnad, mistõttu puudub kaubamärkidel tähenduslik erinevus. Samuti on mõlemad kaubamärgid sõnamärgid, seega puudub kujunduslik erinevus. Kaubamärkide algus- („BA”) ja lõpuosad („COX”) on identsed. Kaubamärkide keskosas olevad kaks tähte („NA” ja „Y”) on erinevad, mis aga ei ole märkide tajumisel olulise tähtsusega, kuna tervikuna jätavad kaubamärgid sarnase üldmulje. Osundades WIPO käsiraamatule „Introduction to Trademark Law & Practice, The Basic Concepts” (Geneva 1993) märgib vaidlustaja, et sarnasus märkide algusosas tähendab suuremat äravahetamise ohtu kui sarnasus märkide lõpuosas, antud juhul on aga nii algus- kui lõpuosa kaubamärkidel sarnane. Samuti leiab vaidlustaja, et kaubamärkide esimesed kaks tähte „BA” viitavad otseselt Bayer AG-le ning Bayer AG nimele on Eestis registreeritud 53 kaubamärki, mis kõik algavad algusosaga „BA”. Seega võib tarbija antud juhul alusetult seostada Novartis AG poolt kaubamärgi „BANACOX” all pakutavaid kaupu vaidlustajaga ega pruugi teada, kelle poole pöörduda näiteks ravimite kasutamisest tekkinud kõrvalnähtude puhul. Sedasi võib ohtu sattuda tarbijate elu ja tervis. Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „BANACOX” registreerimise kohta Eestis.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ning väljavõte eespoolviidatud WIPO käsiraamatust.

13.09.2004 esitas Novartis AG (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) apellatsioonikomisjonile taotluse vaidlustusavalduse nr 732 menetluse peatamiseks seoses asjaoluga, et Novartis AG on vaidlustusavaldusega nr 745 tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustanud kaubamärgi „BAYCOX” kehtivuse. 27.09.2004 peatas

apellatsioonikomisjoni vaidlustusavalduse nr 732 menetluse kuni kaubamärgi „BAYCOX” kehtivuse osas tehtava lahendi jõustumiseni.

Apellatsioonikomisjoni 29.07.2005 otsusega nr 745-o jäeti Novartis AG vaidlustusavaldus rahuldamata ning kaubamärgi „BAYCOX” registreering jõusse. Nimetatud otsus jäi ka lõplikuks otsuseks selles asjas.

27.12.2006 esitas Novartis AG (edaspidi nimetatud ka „vastustaja”) oma seisukohad seoses vaidlustusavaldusega nr 732. Vastustaja leiab, et kaubamärgid „BAYCOX” ja „BANACOX” ei ole äravahetamiseni sarnased. Ainuüksi Eesti kaubamärkide andmebaas annab 126 vastet kaubamärkidest klassis 5, mis sisaldavad „BA”-ga algavaid tähiseid. Need ei ole kõik vaidlustaja kaubamärgid, mistõttu ei ole õige vaidlustaja seisukoht, et eesliide „BA” viitab otseselt Bayer AG-le. Vaidlustaja esitatud materjalidest nähtub, et vaidlustaja kaubamärgid algavad peamiselt eesliitega „BAY”. Kaubamärkide lõpuosa „-COX” on veterinaariapreparaatide osas suhteliselt tavaline, olles lühendatud vorm *coccidiosis* (e.k. ‚koktsidioos’) nimelisele haigusele. Eesti kaubamärkide andmebaas annab arvukalt vasteid „-COX” lõpuga kaubamärkidest, millest paljusid kasutatakse just nimetatud haiguse tekitajate vältimiseks. Võrreldavate kaubamärkides eesmised osad „BAY-” ja „BANA-” on piisavalt erinevad vältimaks kaubamärkide segiajamist. Segiajamise ohtu vähendab ka asjaolu, et tegu on veterinaariapreparaatidega, mille kasutamist jne jälgivad spetsialistid ja mitte laiem tarbijaskond.

Vastustaja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

Vastustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist, artikkel veebilehelt www.veterinaaria.ee koktsidioos-haiguste kohta ning vastavate „-COX” lõpuga ravimite kohta.

06.08.2007 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb kõigi oma varasemate seisukohtade juurde. Vaidlustaja ei leia, et ainult 11 „-COX” lõpuga kaubamärgi esinemine oleks piisav alus väitmaks, et tegemist on tavalise ehk kirjeldava tähisega veterinaariapreparaatide osas. Tugev vastuargument sellele on ainult sõnast „COX” koosneva registreeritud kaubamärgi olemasolu veterinaariapreparaatide tähistamiseks – kui tegu oleks tavapärase ja liiki näitava tähisega, ei oleks Patendiamet seda kaubamärki registreerinud. Samuti täpsustab vaidlustaja, et tegelikult kuulub temale 48 algsosa „BA” sisaldavat kaubamärki algselt osundatud 53 kaubamärgi asemel, leides siiski samas, et tegemist on ikkagi suure arvu sarnase algsosaga kaubamärkidega, mis kõik kuuluvad samale ettevõtjale. Vaidlustaja leiab ka, et vaatamata sellele, et tegemist on veterinaariapreparaatidega, teeb lõppkokkuvõttes valiku ikkagi lõpptarbija (loomaomanik). Eksitusse sattumine võib kujutada ohtu nii patsientidele ehk (kodu)loomadele kui ka inimestele, kes selliste loomade liha jm saadusi tarvitavad. Vaidlustaja lisab veel, et analoogne vaidlus Bayer AG ja Novartis AG samade kaubamärkide vahel lahendati Leedu apellatsioonikomisjoni poolt Bayer AG kasuks. Vaidlustaja jääb oma taotluse juurde tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „BANACOX” registreerimise kohta klassis 5.

Vaidlustaja lõplikele seisukohtadele on lisatud väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ning Leedu Patendiameti apellatsioonikomisjoni 23.12.2004 otsus nr 2Ap-751.

17.09.2007 esitas vastustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jääb kõigi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Võrreldavate kaubamärkide algussillid on erinevad („BAY” vs „BA”) ning just „BAY” ja mitte „BA” viitab vaidlustaja ärinimele.

Sealjuures „BA”-algusega kaubamärke on väga palju. Samuti on kaubamärkide silpide arv erinev (2 vs 3 silpi). Vastustaja ei leia, et õige on samastada lõppliidet „-COX” eraldiseisva sõnaga „COX”, kuna vastustajale teadaolevalt kasutatakse seda haigusele koktsiidioosi viitavana üksnes lõppliitena ja mitte eraldiseisva lühendina. Arusaamatuks on vaidlustaja seisukoht, et ainult 11 „-COX” lõpuosaga märki ei ole piisav arv – jääb selgusetuks, kuhu nn tavalise kasutuse piir siis tõmmata tuleks. Leedu apellatsioonikomisjoni otsus tuleb vastustaja hinnangul tähelepanuta jätta, kuna praktika ja asjaolud on riigiti erinevad ning teise riigi otsus ei saa olla aluseks samasuguse otsuse tegemiseks Eestis. Leedu teistsugused asjaolud võivad tuleneda näiteks sellest, et märkide sarnasuse hindamisel lähtutakse Leedu Patendiameti juhtnõõridest, leedu keeles ei ole täht „Y” võõrtäht, leedu keeles võib sõnade hääldus olla teistsugune, komisjonile ei esitatud tõendeid „-COX” lõppsilbi erinevate ettevõtjate poolt kasutamise kohta vms. Vastustaja taotleb jätkuvalt vaidlustusavalduse rahuldamata jätmist.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata. Alates 01.05.2004 kehtiva kaubamärgiseaduse § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk, mille registreerimise otsuse tegi Patendiamet 26.08.2003. Seega kuuluvad antud juhul kohaldamisele kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduses sisalduvad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 2 ei registreerita kaubamärgina 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.

Käesolevas asjas puudub vaidlus selles, et vaidlustaja kaubamärk „BAYCOX” (prioriteedikuupäevaga 08.03.1983) on varasem vastustaja kaubamärgist „BANACOX” (taotluse esitamise kuupäev 05.11.2002) ning et vaatlusalused kaubad on samaliigilised. Samas ei jaga apellatsioonikomisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärgid „BAYCOX” ja „BANACOX” on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad. Apellatsioonikomisjon leiab, et tervikuna on võrreldavad kaubamärgid piisavalt erinevad välistamiseks märkide segijamise ohtu nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist.

Kaubamärgid „BAYCOX” ja „BANACOX” erinevad silpide arvult, koosnedes vastavalt kahest ja kolmest silbist, mis teeb kaubamärgid erinevaks iseäranis foneetiliselt. Kui tarbija hääldab kaubamärke lähtuvalt inglise keele hääldusreeglitest (mida antud kaubamärkide puhul võib pidada tõenäoliseks), on foneetiline erinevus veelgi suurem, s.o hääldus oleks vastavalt [beikoks] ja [banakoks]. On õige, et üldjuhul tähendab sarnasus kaubamärkide algusosades suuremat äravahetamise riski, kui sarnasus lõpuosades. Samas ei tohi ühiste elementide võrdlemisel jätta tähelepanuta, kas ka teised ettevõtjad kasutavad samu elemente oma kaubamärkides. Kui sarnaseid elemente kasutatakse kaubamärkides laialdaselt, ei pööra tarbija neile tähelepanu kui eristavatele elementidele. Käesolevas asjas esitatud materjalidest nähtub, et algusosa „BA-” kasutatakse klassi 5 kaupade tähistamiseks väga palju ning erinevate ettevõtjate poolt. Seejuures valdav enamus vaidlustaja vastavatest kaubamärkidest algavad sõnaosaga „BAY-”. Apellatsioonikomisjon nõustub vastustajaga, et mitte eesliide „BA”, vaid just eesliide „BAY” viitab vaidlustaja ärinimele Bayer AG. Vaidlustatud kaubamärk sõnaosa „BAY” ei sisalda ning apellatsioonikomisjoni hinnangul ei valmista tarbijatele raskusi võrreldavate kaubamärkide algusosade „BAY-” ja „BANA-” eristamine.

Võrreldavate kaubamärkide ühise lõpuosa „-COX” näol ei ole samuti tegemist elemendiga, mis identifitseeriks üksnes vaidlustaja klassi 5 kaupu. Esitatud tõenditest nähtub, et lõppliidet „-COX” kasutatakse klassis 5 erinevate isikute poolt ainuüksi Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärkide koosseisus kaheksal juhul (seda lisaks käesolevas asjas võrreldavatele kaubamärkidele). Peale siseriiklike kaubamärkide on vähemalt 15 sellise lõppliitega kaubamärki registreeritud või registreerimiseks esitatud Ühenduse kaubamärgina. Asjaolu, et Eestis on registreeritud ka ainult sõnast „COX” koosnev sõnaline kaubamärk, ei muuda olematuks tõsiasi, et sõnaosa „-COX” lõppliitena on erinevatele isikutele kuuluvate kaubamärkide koosseisus laialdaselt kasutusel, mis omakorda tähendab, et tegemist ei ole tugeva eristusvõimega elemendiga. Apellatsioonikomisjon nõustub vastustajaga, et lõpuosa „-COX” viitab eelkõige *coccidiosis* nimelisele haigusele („koktsidioosid” – *loomade ja osalt ka inimese parasiithaigused, mida tekitavad koktsiidiliste seltsi eosloomad*; Võõrsõnade leksikon, Tallinn 2000). Arvestades seda ja ka lõppliite „-COX” kasutamist erinevate (veterinaar)ravimite tootjate poolt, puudub alus eeldada, et nimetatud sõnaosa seostuks iseäranis või esmajoones vaidlustaja kaubamärgiga „BAYCOX”.

Seoses vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärkidel „BAYCOX” ja „BANACOX” kui tähenduseta tehissõnadel puudub tähenduslik erinevus, märgib appellatsioonikomisjon, et samamoodi saab öelda ka, et neil sõnadel puudub tähenduslik sarnasus.

Apellatsioonikomisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks kommenteerida Leedu Patendiameti appellatsioonikomisjoni 23.12.2004 otsust nr 2Ap-751, kuna appellatsioonikomisjon ei ole seotud teistes riikides tehtud lahenditega.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ja kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-st 2, appellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda appellatsioonikomisjoni 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 appellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

P. Lello

E. Sassian