

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 2004-o

Tallinn, 13.05.2022

**Avaldus nr 2004 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„PENOPLEX“ (reg nr 1138467) õiguskaitse
andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Kai Klanberg, vaatas läbi **Krimelte OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kristjan Leppik) 1.04.2021 vaidlustusavalduse **PENOPLEX SPb LTD**, RU (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „PENOPLEX“ (reg nr 1138467, hilisema märkimise kuupäev 28.09.2020, avaldamise kuupäev 1.02.2021; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 17.

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk (avalduse lisa 3):

Kaubamärk	Registreering	Vanemus	Kaitstud klassis
	reg nr 36002	taotluse esitamise kuupäev 16.01.1997	17

Menetluse käik

Vaidlustaja on **1.04.2021** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja nõue oli vaidlustusavaldus rahuldada ning tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ning keelduda sellele Eestis õiguskaitse andmisest.

Vaidlustaja pidas Patendiameti otsust anda omanikule Eestis õigus vaidlustatud kaubamärgile (lisad 1 ja 2) ebaseaduslikuks ning tema õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja on KaMS § 11 lg 1 tähenduses varasema Eestis kaitset omava kaubamärgi „PENOFLEX“ omanik. Vastandatud kaubamärk omab kaitset kogu klassi 17 ulatuses. Nizza klassifikaatori selgitavate märkuste kohaselt kuuluvad klassi 17 põhiliselt elektri-, soojus- ja heliisoleermaterjalid ning tootmises kasutatavad plastist leht-, plaat- või varraspooltooted ja mõningad kaubad, mis on valmistatud kautšukist, gutapertšist, kummist, asbestist, vilgukivist ja nende aseainetest (www.epa.ee/et/kaupade-ja-teenuste-klassifitseerimine/selgitavad-markused-klasside-kaupa). Vaidlustaja osundas täiendavalt ilmestamiseks antud loeteluga kaetud kaupu ning ühtlasi vastandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatust PENOFLEX toote tähistuse fotole. Nähtuvalt kasutab vaidlustaja kaubamärki „PENOFLEX“ ehitusvaldkonnas montaaži-vahtude tähistamiseks, sh. soojustus ja heliisolatsioonimaterjalide paigaldamisel. Vaidlustatud kaubamärk on vastandatud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane. Erinevused on üksnes minimaalsed (erinevus esineb üksnes ühes tähes) ega väära märkide vahelist sarnasust ja sellest tulenevat konflikti. Konflikti suurendab veelgi asjaolu, et vaidlustatud tähise algusosa PENO on identne vaidlustaja kaubamärkide „perekonda“ kuuluvate kaubamärkide algusosadega „PENOSIL“, „PENOFLEX“, „PENOSEAL“, „PENOFIX“. Vaidlustaja esitas foto müügiiriulist, kus on esitatud mh eelmainitud tooted. Arvestades vaidlustaja ja tema toodete tuntust Eestis on tõenäosus, et tarbija võib teisele isikule kuuluva sama aluosaga kaubamärki seostada vaidlustaja ja/või tema kaubamärkidega, eriti suur. Kohtupraktikas on kinnistunud, et kokkulangevused algusosades on kaubamärkide võrdlemisel olulised, kui võimalikud kattuvused lõpuosades. Antud juhul on algus ja lõpuosad mõlemad identsed.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

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

Vaidlustaja märkis, et kaubamärkide „PENOPLEX“ ja „PENOFLEX“ vahelist konflikti on ka ajaloos korduvalt tuvastatud. Nii näiteks tunnistas komisjon asjas nr 1182 kaubamärgi „PENOPLEX“ konfliktseks varasema üldtuntud kaubamärgiga „PENOFLEX“. Ka Patendiamet keeldus 2014. aastal rahvusvahelises registreeringus nr 1138467 toodud kaubamärgile Eestis kaitset võimaldamast, kuna esines konflikt varasema vaidlustaja kaubamärgiga (lisad 4 ja 5). Rahvusvahelises registreeringus nr 1138467 toodud kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi registreeringuga nr 36002 kaetud kaupadega. Seetõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljatrükk Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2021; (3) väljatrükk Patendiameti andmebaasist vastandatud kaubamärgi kohta; (4) koopia Patendiameti esialgsest keeldumistest IR1138467 kohta; (5) koopia Patendiameti lõplikust keeldumistest IR1138467 kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **15.04.2021**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 16.07.2021. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas töötusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **19.07.2021** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 20.09.2021.

Vaidlustaja esitas **20.09.2021** põhjendused, milles märgiti järgmist. Vaidlustaja jäi vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja nõuete juurde. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p-st 2 tuleb vastandatud kaubamärki lugeda varasemaks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud sellele õiguskaitse enne rahvusvahelise registreeringu nr 1138467 hilisema märkimise kuupäeva. Vaidlustaja on oma kaubamärki oma kaupade identifitseerimiseks aktiivselt kasutanud juba aastaid. Just sõna PENOFLEX esinemise järgi kaubamärkide koosseisus eristatakse vaidlustaja tooteid teiste isikute toodetest. Vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv varasema kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud sarnasuse tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele. Kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsesest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport (p 22) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Seega, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas.

Vaidlustaja lisas, et käesoleval juhul taotletakse varasema kaubamärgiga võrreldes sarnasele kaubamärgile Eestis kaitset identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, p 17; komisjoni 27.03.2007 otsused nr 830-o; 09.04.2008 nr 999-o; 28.09.2009 nr 988-o; 30.07.2010 nr 1196-o). Seega tuleb antud juhul kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete kaupadega, s.o vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse sama valdkonda kuuluvaid identseid kaupu. Kaubamärkide võrdlusest nähtuvalt on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd oluliselt, et

tarbijad võivad saada eksitatud kaupade päritolu osas. Minimaalne erinevus ei ole piisav konflikti vältimiseks. Ka Euroopa kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95, nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T-34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata. Märkide visuaalsel võrdlemisel tuleb tuvastada kas märgid on tervikuna visuaalselt sarnased või mitte. Tähtis on tuvastada kuidas tarbija vastava kaubamärgiga kokku puutudes seda tajub. Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub kaubamärkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur. Vaidlustaja kaubamärk ning vaidlustatud kaubamärk on sõnalistelt osadelt eksitavalt sarnased, so häälduslikult, tähenduslikult ja visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide vahel raske vahet teha. Varasem kaubamärk on minimaalset kujunduslikku elementi, milline seisneb üksnes kirjašriftis, sisaldav kaubamärk. Vaidlustatud kaubamärk ei sisalda mistahes eristusvõimet lisavaid elemente. Sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb kaubamärgi olulisemaks osaks pidada sõnalist osa kujunduslike elementidega võrreldes. Sõnalise osa olemasolul on just sõnaline osa see, mille järgi tarbija kaubamärgi meelde jätab ning millega ta kaubamärki nimetab. Seega on vaadeldavate kaubamärkide peamisteks ja eristavateks osadeks just sõnad PENOFLEX ja PENOPLEX, kuivõrd nimetatud sõnade kaudu jätab tarbija vaadeldavad kaubamärgid meelde. Oluline on, et tähiste algusosad PENO ja lõpuosad LEX on identsed. Ainus erinevus seisneb tähiste keskel, s.o tähed P ja F, millised on samuti äärmiselt sarnased, mistõttu rõhutavad tähiste, kui tervikute visuaalset sarnasust oluliselt. Vaadeldavates kaubamärkides minimaalse kujundusliku elemendi esinemine ei muuda vaidlustatud kaubamärki varasemast kaubamärgist selgelt eristuvaks. Mistõttu on tegemist visuaalselt sarnaste kaubamärkidega. Võrreldavad märgid on äärmiselt sarnased ka foneetiliselt. Tähiste hääldamisel on oluline arvestada, et tähistel on võrdne arv silpe ning erinevus tähemärkide arvu osas seisneb üksnes ühes tähes. Samuti omab identsus tähiste algus- ja lõpuosades olulist kaalu tähiste segiajamise tõenäosuse tuvastamisel. Kuivõrd kaubamärgid algavad identsete osadega PENO, lõpevad identsete osadega LEX, tähiste keskel asetsevad kaashäälikud P ja F häälduvad äärmiselt sarnaselt, silpide arvu poolest on tegemist identsete märkidega ja tähemärkide arvu poolest on tegemist identsete märkidega, on vaadeldavate tähiste vahel häälduslikult väga raske vahet teha. Sama struktuuriga märkide puhul ei ole minimaalsed erinevused tähemärkide arvus ning häälikutes piisavad välistamiseks kaubamärkide üldmuljelt sarnasust (vt. ka ARTEX/ALREX - T-154/03; FORTIS/FORIS – R-0049-2002/4; EPILEX/EPLEX – T-161/101). Nimetatud asjaolud on piisavad, et tarbija, nähes vaadeldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust. Vaadeldavad kaubamärgid on iseseisva tähenduseta sõnad. Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärimist ühest allikast. Keskmine tarbija, hoolimata sellest, kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast/teenusest, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt. Arvestades esitatud argumente on enamgi kui tõenäoline vaadeldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ning seda tulenevalt varasemate kaubamärkide ning vaidlustatud kaubamärgi kõrgeast sarnasuse astmest.

Vastandatud kaubamärk on kaitstud kogu klassi 17 suhtes. Vaidlustatud kaubamärgile taotletakse kaitset klassis 17 järgmiste kaupade tähistamiseks: *non-conducting materials for retaining heat, including extruded polystyrene; compositions to prevent the radiation of heat; soundproofing materials*. Toodust nähtuvalt on mõlema kaubamärgiga kaetud kaupade näol tegemist ehitusvaldkonnas kasutatavate kaupadega, s.o montaaživahuga, mida kasutatakse isolatsioonimaterjalide paigaldamisel. Seega on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete ja/või samaliigiliste kaupadega. Kokkuvõtvalt taotletakse Eestis kaitset vaidlustatud kaubamärgile, mis on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga „PENOFLEX“, milline omab kaitset kaupade suhtes, mis on identsed/samaliigilised rahvusvahelises registreeringus toodud kaupadega. Seega esinevad vaidlustaja hinnangul kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused.

Komisjon alustas **5.05.2022** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ 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 TÕAS § 48³ 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 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, otsustab komisjon:

rahuldada Krimelte OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus PENOPLEX SPb LTD rahvusvahelisele kaubamärgile „PENOPLEX“ (reg nr 1138467) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 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

Signe Holm

Kai Klanberg