

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 2079/2080-o

Tallinn, 30.08.2022

**Avaldused nr 2079 ja 2080 –  
kaubamärkidele „PENOPLEKS  
OSNOVA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline  
registreering nr 1604369) ja  
„PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“  
(rahvusvaheline registreering nr  
1604362) õiguskaitsmise  
vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kai Klanberg ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Krimelte OÜ vaidlustusavaldused PENOPLEX SPb LTD'i kaubamärkide „PENOPLEKS OSNOVA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604369; vaidlustusavaldus nr 2079) ja „PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604362; vaidlustusavaldus nr 2080) registreerimise vastu klassides 17 ja 19.

## **Asjaolud ja menetluse käik**

**03.01.2022** esitas Krimelte OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kristjan Leppik) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavaldused (edaspidi ka avaldused), milles vaidlustatakse PENOPLEX SPb LTD'i (edaspidi ka taotleja) kaubamärkide „PENOPLEKS OSNOVA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604369; registreeringu kuupäev 01.03.2021) ja „PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604362; registreeringu kuupäev 01.03.2021) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 17 – *asbestos; balata; insulating paper; asbestos felt; plastic fibers, other than for textile use; asbestos fibers; vulcanized fiber; gutta-percha; lute; asbestos millboards; liquid rubber; synthetic rubber; rubber, raw or semi-worked; insulating paints; insulating varnish; latex [rubber]; insulating tapes; adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes; asbestos sheets; viscose sheets, other than for wrapping; sheets of regenerated cellulose, other than for wrapping; reinforcing materials, not of metal, for pipes; caulking materials; soundproofing materials; insulating materials; insulating refractory materials; non-conducting materials for retaining heat; asbestos packing; plastic substances, semi-processed; insulating plaster; plastic film, other than for wrapping; asbestos coverings; rubber solutions; synthetic resins, semi-processed; substances for insulating buildings against moisture; chemical compositions for repairing leaks; glass wool for insulation; fiberglass for insulation; asbestos fabrics; insulating fabrics; waterproof packings; foils of metal for insulating; asbestos slate; slag wool [insulator]; ebonite;*

Klass 19 – *asphalt; bitumen; building paper; binding agents for making briquettes; binding material for road repair; geotextiles, including geotextiles for use in connection with road construction, railroad construction, tunnel construction, waterway construction and public works construction; bitumen paper for building; wood pulp board for building; paperboard for building; roofing, not of metal; xylolith; reinforcing materials, not of metal, for building; bituminous products for building; tar; road coating materials; materials for making and coating roads; building materials, not of metal; pitch; duckboards, not of metal; laths, not of metal; wainscoting, not of metal; wall tiles, not of metal; floor tiles, not of metal; tiles, not of metal, for building; paving slabs, not of metal; paving blocks, not of metal; bituminous coatings for roofing; roof coverings, not of metal; linings, not of metal, for building; mortar for building; insulating glass for building; roofing tiles, not of metal; slate; roofing slates; slag [building material]; flashing, not of metal, for building.*

---

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

Vaidlustaja peab Patendiameti otsuseid anda taotlejale ainuõigus kaubamärkidele „PENOPLEKS OSNOVA (kirillitsas)“ ja „PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“ ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja on kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 tähenduses varasema, alates 16.01.1997 kaitset omava kaubamärgi „PENOFLEX + kuju“ (reg nr 36002) omanik, millel on õiguskaitse klassis 17 kogu klassi ulatuses.

Viidates märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (Nizza klassifikatsioon) selgitavatele märkustele märgib vaidlustaja, et selle 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. Vaidlustaja kaubamärk „PENOFLEX + kuju“ on kaitstud ning ka kasutatud ehitusvaldkonda kuuluvate kaupade tähistamiseks. Rahvusvahelistes registreeringutes nr 1604369 ja 1604362 taotletakse kaitset samaliigiliste ehitusvaldkonna kaupade tähistamiseks klassides 17 ja 19. Mõlema klassi kaupade puhul on tegemist ehitusmaterjalidega, s.o kaupade tarbijad, kasutusvaldkonnad, turustuskanalid ja müügikohad on samad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgid „PENOPLEKS OSNOVA (kirillitsas)“ ja „PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“ on vaidlustaja varasema kaubamärgiga „PENOFLEX + kuju“ äravahetamiseni sarnased. Erinevused on üksnes minimaalsed ega väära märkide vahelist sarnasust ja sellest tulenevat konflikti. Taotleja kaubamärkidele kirjeldavate sõnade – vastavalt OSNOVA ja KOMFORT – lisamine ei muuda vaidlustaja hinnangul tähiseid eristavaks varasemast tuntud kaubamärgist. Lisatud sõnade näol on tegemist ehitussektori kaupadega seonduvalt tavapäraste kirjeldavate sõnadega, kus sõna OSNOVA tähistab „baasi, põhja“ ning sõna KOMFORT tähistab „mugavat/ mugavalt kasutatavat või paigaldatavat“ toodet.

Konflikti suurendab vaidlustaja hinnangul veelgi asjaolu, et vaidlustatud tähiste PENOPLEKS (PENOPLEX) algusosa PENO on identne vaidlustaja kaubamärkide „perekonda“ kuuluvate kaubamärkide algusosadega: „PENOSIL“, „PENOFLEX“, „PENOSEAL“, „PENOFIX“ (vaidlustaja rõhuasetused allajoonituna).

Arvestades vaidlustaja ja tema toodete tuntust Eestis, esineb vaidlustaja hinnangul eriti suur tõenäosus, et tarbija võib teisele isikule kuuluva sama alguosaga kaubamärki seostada vaidlustaja ja/või tema kaubamärkidega. Vaidlustaja märgib, et kohtupraktikas on kinnistunud, et kokkulangevused alguosades on kaubamärkide võrdlemisel olulisemad, kui võimalikud kattuvused lõpuosades. Käesoleval juhul puudub mõistlik vaidlus selles, et kuigi lõpuosas toodud täheühendid -KS ja -X on erinevad, on tegemist siiski foneetiliselt identsete lõppudega, milliste minimaalne erinevus ei muuda tähiseid tervikuna erinevateks.

Vaidlustaja osutab ka, et kaubamärkide „PENOPLEX“ ja „PENOFLEX“ vahelist konflikti on ajaloos korduvalt tuvastatud. Näiteks tunnustati komisjoni 30.07.2010 otsusega nr 1182-o kaubamärk „PENOPLEX (kirillitsas)“ konfliktseks varasema üldtuntud kaubamärgiga „PENOFLEX“. Samuti keeldus Patendiamet 2014. aastal rahvusvahelises registreeringus nr 1138467 toodud kaubamärgile (sõnamärk „PENOPLEX“) Eestis kaitset võimaldamast, kuna esines konflikt varasema vaidlustaja kaubamärgiga.

Kuna taotleja rahvusvahelistes registreeringutes nr 1604369 ja 1604362 toodud kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja registreeringuga nr 36002 kaetud kaupadega, peab vaidlustaja tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärkide assotsieerumist varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja lisab, et säilitab tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>3</sup> alusel õiguse esitada täiendavaid põhjendusi ja tõendeid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 punktis 2, § 41 lõikes 2 ja 3 ning TÕAS § 39 lg 1 punktis 2 ja § 61 lõikes 1 sätestatust palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldused rahuldada, tühistada Patendiameti otsused kaubamärkidele „PENOPLEKS OSNOVA (kirillitsas)“ ja „PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“ õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärkidele Eestis õiguskaitse andmisest.

Avaldustele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldustele lisatud väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2021 taotleja kaubamärkide kohta, väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja vastandatud kaubamärgi kohta, koopia Patendiameti 09.10.2013 esialgsest keeldumistest seoses taotleja rahvusvahelise registreeringuga nr 1138467 ning koopia Patendiameti 05.03.2014 lõplikust keeldumistest seoses taotleja rahvusvahelise registreeringuga nr 1138467.

**12.01.2022** võttis komisjon vaidlustusavaldused menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teated vaidlustusavalduste esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetlustes hiljemalt 13.04.2022, mida taotleja ei teinud.

**14.04.2022** tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduste kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 15.06.2022. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduste esitajale TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab selle tähtaja möödumisel lõppmenetlust.

**15.06.2022** komisjonile esitatud menetluskirjeldustes kinnitas vaidlustaja, et jääb 03.01.2022 esitatud vaidlustusavaldustes toodud seisukohtade ja nõuete juurde ning täpsustas oma seisukohti seoses KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenevate õiguskaitset välistavate asjaoludega taotleja kaubamärgi osas.

Muu hulgas esitas vaidlustaja täiendavaid põhjendusi võrreldavate kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse kohta ning võrreldavate kaupade identsuse ja samaliigilisuse kohta.

Ühtlasi osutas vaidlustaja, et lisaks varem viidatud ajaloolistele konfliktidele vaidlustaja ja taotleja märkide vahel on vahepeal ka komisjoni 13.05.2022 otsusega nr 2004-o tunnistatud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist seoses taotleja (ladina tähestikus) sõnamärgiga „PENOPLEX“.

**13.07.2022** ühendas komisjon avaldused nr 2079 ja 2080 ühte menetlusse ja alustas avalduste lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlustes esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärkidele „PENOPLEKS OSNOVA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604369; registreeringu kuupäev 01.03.2021) ja „PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604362; registreeringu kuupäev 01.03.2021) klassides 17 ja 19, leides, et nimetatud kaubamärkidele õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset 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 nimele on klassis 17 registreeritud kaubamärk „PENOFLEX + kuju“ (reg nr 36002; taotluse esitamise kuupäev 16.01.1997, registreerimise kuupäev 01.04.2002). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses taotleja kaubamärkidest varasem. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsused taotleja kaubamärkidele õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärkidele Eestis õiguskaitse andmisest.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldused ei ole TÕAS § 48<sup>4</sup> lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatud. Seega kuuluvad vaidlustusavaldused osutatud sätte kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduste rahuldamise korral Patendiameti otsused ja teeb kaubamärkide registreerimise kohta uued otsused.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

**vaidlustusavaldused rahuldada, tühistada Patendiameti otsused kaubamärkidele „PENOPLEKS OSNOVA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604369) ja „PENOPLEKS KOMFORT (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1604362) klassides 17 ja 19 õiguskaitsese andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärkidele õiguskaitsese andmisest.**

Avalduste 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 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)*

Sulev Sulsenberg

Kai Klanberg

Rein Laaneots