

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1182-o

Tallinnas 30. juulil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Krimelte vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi nr 0938609 PENOPLEKS (kirillitsas) registreerimise kohta Penoplex SPB LTD nimele klassides 1, 17, 19, 27, 35 ja 37.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.02.2009 OÜ Krimelte (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi nr 0938609 PENOPLEKS (kirillitsas) registreerimise kohta Penoplex SPB LTD (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 1, 17, 19, 27, 35 ja 37. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolnik Olga Treufeldt.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1182 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja OÜ KRIMELTE on alates 1994. aastast Eesti kapitalil põhinev vuugihirmeetikute ja ehitusvahetute tootja. Lühikese ajaga on OÜ Krimelte tõusnud vahendusfirmast Euroopa juhtivate tootjate sekka hõlmates tänaseks päevaks enam kui 30 riiki Euroopa Liidust kuni Jaapanini. Peamised OÜ Krimelte kaubamärgid on **PENOFLEX**, **REMONTIX**, **PENOSIL** ja **PENOFIX** (vaidlustusavalduse lisa 1).

Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2008 ning kaubamärkide elektroonilisest andmebaasis 01.12.2008 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas võimaldada Eesti Vabariigis kaitset rahvusvahelisele kaubamärgile „PENOPLEKS (kirillitsas)“ (reg nr 0938609) järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks (lisad nr 2 ja 3):

Klassis 1 - *agglutinants for concrete; surface-active chemical agents; concrete-aeration chemicals; getters (chemically active substances); dispersions of plastics; additives, chemical, for drilling mud; auxiliary fluids for use with abrasives; gums (adhesives) other than for stationery or household purposes; adhesives for industrial purposes; plastics, unprocessed; masonry preservatives, except paints and oils; cement preservatives, except paints and oils; preservatives for tiles, except paints and oils; separating and unsticking (ungluing) preparations; cement-waterproofing preparations, except paints; corrosive preparations; degreasing preparations for use in manufacturing processes; damp proofing preparations, except paints for masonry; drilling muds; foundry molding preparations; fireproofing preparations; concrete preservatives, except paints and oils/* betooni aglutinatsioonained; pindaktiivsed kemikaalid; betoonivahustuskemikaalid; getterid [kemoaktiivsed ained]; plastidispergaatorid; puurimispulpide keemilised lisandid; abrasiivtöötlusvedelikud; liim [v.a olme ja kantseleiliim]; liim [tööstuses kasutamiseks]; töötlemata plastid; müürikonservandid [v.a värvid ja õlid]; tsemendikonservandid [v.a värvid ja õlid]; keraamiliste plaatide konservandid [v.a värvid ja õlid]; lahustid ja eraldid; tsementi veekindlaks muutvad ained [v.a värvid]; sööbeained, korrosiooniained; rasvaarastid [tööstuslikud]; niiskuskindlad ained müürsepatööks [v.a värvid]; puurimispulbid; valuvormisegud; tulekindlad ained; betoonikonservandid [v.a värvid ja õlid].

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Klassis 17 - *asbestos; insulating paper; insulating felt; plastic fibers, not for textile use; carbon fibers, other than for textile use; asbestos fibers; vulcanized fiber; guttapercha; lute; insulators; asbestos mill boards; synthetic rubber; insulating paints (varnish); insulating tape and band; adhesive bands other than stationery and not for medical or household purposes; asbestos sheets; viscose sheets, other than for packing; sheets of reclaimed cellulose, other than for packing; insulating oils; reinforcing materials, not of metal, for pipes; compositions to prevent the radiation of heat; soundproofing materials; insulating materials; non-conducting materials for retaining heat; sealant compounds for joints; filtering materials (semi-processed foams or films of plastic); asbestos packing; asbestos soles; plastic substances, semi-processed; insulating plaster; plastic film other than for wrapping; asbestos coverings; bark coverings for sound insulation; asbestos cloth; gaskets; acrylic resins (semi-finished products); artificial resins (semi-finished products); junctions, not of metal, for pipes; substances for insulating buildings against moisture; chemical compositions for repairing leaks; glass wool for insulation; fiberglass for insulation; insulating fabrics; flexible tubes, not of metal; hoses of textile material; water-tight rings; foils of metal for insulating; ebonite (vulcanite) molds; asbestos slate; slag wool (insulator); ebonite (vulcanite)/ asbest; isoleerpaber; isoleervilt; plastkiud [v.a. tekstiilitööstusele]; süsinikkiud [v.a tekstiilitööstusele]; asbestikiud; vulkaanfiiber; gutapertš; tihenduskiit; isolaatorid; asbestpapp; sünteetskautšuk; isoleervärvid (lakid); isoleerpaelad; kleepribad, teibid [v.a kantselei-, meditsiini- ja kodutarbed]; lehtasbest; viskoospaber [v.a pakkematerjal]; isoleerõlid; torustikuarmatuurid [v.a metallist]; soojusisoleermaterjalid; helikindlad materjalid; isoleermaterjalid; soojust mittejuhtivad materjalid; liitmike tihendusmaterjalid; filtermaterjalid [pooltöödeldud plastkile või vahtplast]; asbesttäitematerjalid; asbestallad; plastid [pooltöötud]; isoleerplaaster; plastkile [v.a pakkimiseks]; asbestkatted; koorikkatted [heliisoleermaterjal]; asbestriie; tihendid; akrüülvaigud [pooltöötud]; sünteetilised vaigud [pooltöötud]; toruliitmikud [v.a metallist]; (ehitiste) niiskusesoleerained; keemilised lekkekõrvaldusained; klaasvatt [isoleermaterjal]; klaaskiud [isoleermaterjal]; isoleerriie; paindtorud, voolikud [v.a metallist]; tekstiilvoolikud; vettpidavad, veekindlad tihendusrõngad; isoleerfoolium; eboniitvormid, asbesttahvlid; räbuvatt [isolaator]; eboniit.*

Klassis 19 - *Alabaster; asbestos cement; asphalt; beams, not of metal; concrete; bitumen; binding agents for making briquettes (stones); binding material for road repair; gypsum; clay; gravel; granite; veneer wood; moldable wood; calcareous stone; lime; works of stonemasonry; building stone; framework, not of metal, for building; paperboard for building; bricks; buildings, not of metal; buildings, transportable, not of metal; roofing, not of metal; manufactured timber; reinforcing materials, not of metal, for building; bituminous products for building; tar; road coating materials; materials for making and coating roads; building materials, namely slabs made of extruded polystyrene; marble; roof flashing, not of metal; wall claddings, not of metal, for building; moldings, not of metal, for building; coatings (building materials); laths, not of metal; wall linings, not of metal, for building; palings, not of metal; crash barriers, not of metal, for roads; latticework, not of metal; shuttering, not of metal, for concrete; monuments, not of metal; wainscotting, not of metal; partitions, not of metal; floors, not of metal; sand (except foundry sand); platforms, prefabricated, not of metal; tiles for building made of extruded polystyrene; floor tiles, not of metal; paving slabs, not of metal; cement slabs; coverings, not of metal, for building; tarred strips, for building; grout; sheet piles, not of metal; pitch; building glass; penstock pipes (not of metal); water-pipes, not of metal; gutter pipes, not of metal; ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning installations; drain pipes, not of metal; rigid pipes not of metal (building); sandstone tubes; plywood; foundry molds, not of metal; cement; pantiles; slate; slag (building material); slag stone; veneers; clinker ballast; building panels, not of metal; masts (poles), not of metal; flashing, not of metal, for building; concrete building elements/alabaster, asbesttsement; asphalt; poomid, talad [v.a metallist]; betoon; bituumen; sideained briketi (kivide) valmistamiseks; teeparanduse sideained; kips; savi; kruus; graniit; vineerpuit; vormipuit; lubjakivi; lubi; kivitahumistooted; ehituskivid;*

ehitussõrestikud [v.a metallist]; kartong, papp [ehitusmaterjal]; tellised; teisaldatavad ehitised, ehitustarindid, rajatised, [v.a metallist]; katusekatted [v.a metallist]; puit (töödeldud); armatuurmaterjalid [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; bituumenit sisaldavad ehitusmaterjalid; teekattematerjalid; tee-ehitusmaterjalid, teekattematerjalid; pressitud polüstüreen tahvlid [ehitusmaterjalid]; marmor; katuseisolatsioonielemendid [v.a metallist]; seinakatted [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; simsid, karniisid [ehitusmaterjalid] [v.a metallist]; katted, võõbad [ehitusmaterjalid]; latid, krohvipirrud [v.a metallist]; seinavooderdised [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; teivastarad [v.a metallist]; teebarjäärid [v.a metallist]; võred, võrestikud [v.a metallist]; betoonimisraketised [v.a metallist]; monumendid, ausambad [v.a metallist]; seinatahveldised, seinapaneelid [v.a metallist]; vaheseinad, lahtrid, jaotised [v.a metallist]; põrandad [v.a metallist]; liiv, v.a vormiliiv; valmistellingud [v.a metallist]; pressitud polüstüreenplaadid [ehitusmaterjalid]; põrandaplaadid [v.a metallist]; sillutusplaadid, sillutustahvlid [v.a metallist]; tsementplaadid; vooderdised [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; tõrvatud ehitusribad; mört; sulundvaiad [v.a metallist]; pigi; ehitusklaas; lüüsitõrud [v.a metallist]; veetõrud [v.a metallist]; äravoolutorud [v.a metallist]; ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimiseadmete voolikujuhtmed [v.a metallist]; drenaažitõrud [v.a metallist]; jäigad ehitustõrud [v.a metallist]; liivakivitorud; valuvormid [v.a metallist]; tsement; s-katusekivid; tahvelkivid; räbu [ehitusmaterjal]; räbukivi; lehtvineer; klinkerballast; ehituspaneelid [v.a metallist]; mastid (telegraafi-, elektriliini-, telefoni-) [postid] [v.a metallist]; hüdroisoleertarindid (ehitiste) [v.a metallist]; betoonist ehituselemendid

Klassis 27 - *Linoleum; tapestry (wall hangings), not of textile; wallpaper and wall coverings not of textile; carpet underlay having insulating properties; vinyl floor coverings; floor coverings having insulating properties*/linoleum, seinavaibad [v.a tekstiilist]; tapeet ja seinakatted [v.a tekstiilist]; isoleerivate omadustega vaiba alusmaterjal; vinüülpõrandakatted; isoleerivate omadustega põrandakatted.

Klassis 35 - *Import-export agencies; commercial information agencies; administrative processing of purchase orders; cost price analysis; efficiency experts; demonstration of goods; marketing studies; business information; statistical information; business investigations; marketing research; commercial information and advice (consultancy) for consumers; business management and organization consultancy; professional business consultancy; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; business appraisals; business management assistance; commercial or industrial management assistance; economic forecasting; auctioneering; sales promotion (for others), including wholesale and retail services; publication of publicity texts; distribution of samples; dissemination of advertising matter; advertising; on-line advertising on a computer network; business inquiries; public relations; modelling for advertising or sales promotion; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses)*/ impordi-ekspordiagentuurid; kaubandusteabeagentuurid; ostutellimuste töötlemine; omahinnaanalüüsid; efektiivsusekspertiisid; kaupade demonstreerimine; turu-uuringud; äriinfo; statistiline info; äriuuringud; turu-uuringud; äriteave ja klientide nõustamine [klientide nõustamiskeskus]; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; äritegevuse hindamine; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognoosid; oksjonid, enampakkumised; müügikampaaniad, -reklaam [teenus], sealhulgas hulgi- ja jaemüügiteenused; reklaamtekstide avaldamine; näidiste [proovide] levitamine; reklaammaterjalide levitamine; reklaam; arvutivõrgureklaam; ärialased küsitlused, päringud; reklaamiteenus; reklaami või müügi modelleerimine; hanketeenused teistele ettevõtetele [kaupade ja teenuste ostmine].

Klassis 37 - *Asphalting; drilling of wells; building sealing; disinfecting; rat exterminating; building insulating; repair information; construction information; bricklaying; scaffolding; road paving; building construction supervision; rustproofing; cleaning of buildings (exterior surface); rental of construction equipment; plumbing; masonry; roofing services;*

painting, interior and exterior; plastering; demolition of buildings; construction; cleaning of buildings (interior); street cleaning; irrigation devices installation and repair; machinery installation, maintenance and repair/asfalteerimine; kaevude puurimine; ehitiste tihendustööd; desinfitseerimine; rottide hävitamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave; ehitusteave; müürsepatööd; tellingute ehitamine ja paigaldus, teesillutus; ehitusjärelvalve; korrosioonikaitse; ehitiste puhastamine [välispinnad]; ehitusseadmete, -masinate üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; krohvitööd; ehitiste lammutamine; ehitiste puhastamine [seestpoolt]; tänavapuhastus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont.

Vaidlustaja peab nimetatud otsust oma õigusi ja seaduslike huvisid rikkuvaks ning vaidlustab, tuginedes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni art 6 *bis* lg 1, TRIPS art 6 sätetele Patendiameti otsuse nr 7/R200702570 kaubamärgi “PENOPLEKS (kirillitsas)” registreerimise kohta, millega Penoplex SPB LTD omandab ainuõiguse kaubamärgi “PENOPLEKS (kirillitsas)” kasutamiseks klassides 1, 17, 19, 27, 35 ja 37 toodud kaupade ja teenuste tähistamisel Eestis.

Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 sätestatuga

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus nr 7/R200702570 on vastuulus järgnevate KaMS § 10 lg 1 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega. Nimelt, 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 (§ 10 lg 1 p 2);*
- *mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet (§ 10 lg 1 p 3).*

Varasemad kaubamärgid

KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 sätestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised Eestis õiguskaitset omavad **varasemad** kaubamärgid:

- **16.01.1997** siseriiklikult registreerimiseks esitatud ja 01.04.2002 registreeritud kaubamärk “**PENOFLEX**” nr 36002 klassis 17 (lisa 4);
- vaidlustaja on ka varasema üldtuntud kaubamärgi „**PENOFLEX**“ omanikuks.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1 ja p 2 tuleb eelpool nimetatud kaubamärke lugeda varasemateks, kuivõrd need on saavutanud õiguskaitse enne 14.03.2007., mil taotleja esitas kaubamärgi “PENOPLEKS (kirillitsas)” registreerimiseks.

Kaubamärkide sarnasus

Rahvusvaheline kaubamärk “PENOPLEKS (kirillitsas)” on kombineeritud kaubamärk, mis on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga PENOFLEX.

KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 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.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 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 otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Antud vaidluses on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja varasemad kaubamärgid “PENOFLEX” ja Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk “PENOPLEKS (kirillitsas)”. Vaidlustaja kaubamärkide “PENOFLEX” ning registreerimiseks esitatud kaubamärk “PENOPLEKS” on sõnalistelt osadelt eksitavalt sarnased, so. häälduslikult, tähenduslikult ja visuaalset on võrreldavate kaubamärkide vahel raske vahet teha.

Visuaalne aspekt

Vaidlustaja registreeritud varasem kaubamärk “PENOFLEX” on minimaalset kujunduslikku elementi, milline seisneb üksnes kirjašriftis, sisaldav kaubamärk. Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk “PENOPLEKS (kirillitsas)” on samuti minimaalset kujunduslikku elementi sisaldav kombineeritud kaubamärk, so. erinevus seisneb üksnes sõna PENOPLEKS esitluses. Oluline on siinkohal märkida, et rahvusvahelises registreeringus nr 0938609 kasutatud värvikombinatsioon – punane ja valge – on omane just vaidlustaja toodangu tähistamisel kasutatavale värvikombinatsioonile (lisad 1 ja 5).

Kuigi taotleja on rahvusvahelise registreeringu nr 0938609 reproduktsiooni kohaselt kasutanud transliteratsiooni ladina tähestikus kujutatud sõnast PENOPLEKS, ei ole tegemist sedavõrd olulise aspektiga, milline võiks kinnitada rahvusvahelises registreeringus nr 0938609 esitatud tähise ja vastandatud kaubamärkide vahelist erinevust. Kuivõrd kirillitsa tähestik on Eesti elanikkonnale hästi teada on üheselt arusaadav ning loetav ka rahvusvahelises registreeringus esitatud PENOPLEKS. Nimetatut kinnitab ka asjaolu, et on vägagi tõenäoline, et rahvusvahelise kaubamärgi registreeringus nr 0938609 esitatud kaubamärki hakatakse kasutama siiski ladina tähtedega. Osundatut kinnitab ka taotleja rahvusvahelise kaubamärgi PENOPLEX registreering nr 940393 (lisa 6).

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 PENOPLEKS (kirillitsas), kuivõrd nimetatud sõnade kaudu jätab tarbija vaadeldavad kaubamärgid meelde. Oluline on siinkohal märkida, et tähiste algusosad PENO on identsed, tähiste keskel asuvad tähed P ja F ning lõpuosad KS ja X on samuti äärmiselt sarnased, millised rõhutavad tähiste, kui tervikute visuaalset sarnasust oluliselt.

Vaadeldavates kaubamärkides minimaalse kujundusliku elemendi esinemine ei muuda registreerimiseks esitatud kaubamärki vaidlustaja varasematest kaubamärkidest selgelt eristatavaks. Seetõttu on tegemist visuaalselt sarnaste kaubamärkidega.

Foneetiline aspekt

Võrreldavad märgid “PENOFLEX” ja “PENOPLEKS” 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 sarnasus tähiste algusosades olulisemat kaalu tähiste segiajamise tõenäosuse tuvastamisel, kui seda on sarnaste lõppudega tähiste puhul.

Kuivõrd kaubamärgid algavad identsete osadega PENO, tähiste keskel asetsevad kaashäälikud P ja F häälduvad äärmiselt sarnaselt ning tähiste lõpuosades toodud –KS ja –X näol on tegemist häälduslikult aspektist vaadatuna identsete lõppudega, silpide arvu poolest on tegemist identsete ning tähemärkide arvu poolest minimaalset erinevust sisaldavate tähistega, on vaadeldavate tähiste vahel häälduslikult väga raske vahet teha.

Nimetatud asjaolud on piisavad, et tarbija nähes vaadeldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Semantiline aspekt

Vaadeldavate kaubamärgid "PENOFLEX" ja „PENOPLEKS“ 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 pärinemist ühest allikast. Keskmise 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 kõrgest sarnasuse astmest.

Tulenevalt KaMS § 10 lõikest 2 võib KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 sätestatud relatiivse õiguskaitset välistava asjaolu kõrvaldada varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Vaidlustaja ei ole andnud nõusolekut kaubamärgile "PENOPLEKS" kaitse võimaldamiseks registreeringus nr 0938609 toodud kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Rahvusvahelises registreeringus nr 0938609 toodud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasematel kaubamärkidel oleks maine ja esineks tõenäosus, et hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Vaidlustusavaldusele on lisatud arvukalt materjale, mis vaidlustaja hinnangul kinnitavad KRIMELTE kaubamärgi „PENOFLEX“ kõrget mainet (lisad 1, 5-18).

Osundatud asjaolusid ilmestavad vaidlustaja arvates järgmised vaidlustusavaldusele lisatud materjalides väljendatud aspektid:

- OÜ KRIMELTE tegutseb juba alates 1994. aastast;
- tänaseks päevaks ollakse Euroopa juhtivate tootjatena esindatud enam kui 30-s riigis Euroopa Liidust kuni Jaapanini;
- kaubamärk PENOFLEX on lisaks Eestile registreeritud ka Lätis, Leedus ja Ukrainas;
- OÜ KRIMELTE Eesti ehitusmaterjalidetootjate TOP-is 2006. aastal kaheteistkümnendal kohal. Tuntumateks kaubamärkideks olid Penoflex, Penoseal, Remontix ja Penosil;
- ES Turu-uuringute AS poolt 1998. aasta novembris läbi viidud uuringu kohaselt oli kaubamärk PENOFLEX Eesti tarbijate seas omandanud üldtuntud kaubamärgi staatuse (90% küsitletutest tundis ja kasutas kaubamärgiga tähistatud tooteid). Sama näitaja oli Lätis 68%, Leedus 82% ja Ukrainas 50%;
- Osundatud uuringus on eraldi välja toodud, et Eestis tunnevad PENOFLEXI võrdsest hästi nii hulгимүүgi- kui ka ehitusfirmad, Lätis ja Leedus tunnevad seda rohkem ehitusfirmad;
- Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 09.12.1999 otsuse kohaselt oli kaubamärk PENOFLEX üldtuntud juba 1999. aastal;
- Veebilehel www.ehituskaar.ee oktoobris 2003. aastal avaldatud artiklis on OÜ Krimelte tuntumate kaubamärkide seas esikohal PENOFLEX;
- Võru linna kodulehel 30.10.2003 avaldatu põhjal on OÜ Krimelte peamiste kaubamärkide seas esikohal esitatud PENOFLEX;
- Üle-Eestiliselt esindatud ehitusmaterjalide müügiga tegeleva AS Espak õiendi kohaselt on kaubamärgiga PENOFLEX tähistatud tooteid müüdnud juba alates 1995. aastast. Ühtlasi kinnitatakse, et tegemist on kindla tarbijaskonnaga tuntud kaubamärgiga;

Pariisi konventsiooni art 6 *bis* keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) art 16 lg 2 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni art 6 *bis* ka teenuste kohta. TRIPS art 16 lg 3 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* ka kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased 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.

Eelpool esitatud asjaolud ning käesolevale vaidlustusavaldusele lisatud tõendid kinnitavad vaidlustaja kaubamärgi "PENOFLEX" üldtuntust, mainet ning kõrget eristusvõimet.

Vaidlustaja osundab üldtuntuse aspektis ka KaMS § 7 sätestatud üldtuntuse tunnistamisel arvestatavatele kriteeriumitele. Nimelt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi:

- 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris – nimetatu ilmekaks kinnituseks on esitatud väljatrüki erinevatest Inerneti veebilehtedelt, uuring ning ka näiteks AS ESPAK õiend;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut – kaubamärki PENOFLEX kasutatakse juba enam kui 10 aastat;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides – kaubamärk PENOFLEX on kaitstud lisaks Eestile ka Lätis, Leedus ja ka Ukrainas;
- 4) hinnangulist väärtust.

Arvestades vaidlustusavalduses esitatud aspekte ning hinnates lisatud tõendeid, on vaidlustaja hinnangul üheselt kinnitamist leidnud vaidlustaja kaubamärgi PENOFLEX kõrge maine, eristatavus ning üldtuntus. Rahvusvahelisele kaubamärgile „PENOPLEKS (kirillitsas)“ Eesti Vabariigis õiguskaitse võimaldamisel võidakse ebaausalt ära kasutada ja kahjustada KRIMELTE varasemate kaubamärkide PENOFLEX mainet ning eristusvõimet.

Kaupade ja teenuste võrdlus

Vaidlustaja varasem kaubamärk „PENOFLEX“ on registreeritud kaupade tähistamiseks klassis 17. Nizza klassifikatsiooni kohaselt kuuluvad nimetatud klassi põhiliselt elektri-, soojus-, ja heliisoleermaterjalid ning tootmises kasutatavad plastist leht-, plaat- või varraspooltooted ning klassis päise kohaselt: *kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; tootmises kasutatavad pressplastid; täite-, tihendus- ja isoleermaterjalid; mittemetallist paindtorud ja voolikud.*

Arvestades toodut on rahvusvahelises registreeringus nr 0938609 klassis 17 esitatud kaupade näol tegemist identsete kaupadega, so. vaidlustatud kaubamärgi registreeringus esitatud *asbest; isoleerpaber; isoleervilt; plastkiud [v.a. tekstiilitööstusele]; süsinikkiud [v.a. tekstiilitööstusele]; asbestikiud; vulkaanfibreer; gutapertš; tihenduskiit; isolaatorid; asbestpapp; sünteetskautšuk; isoleervärvid (lakid); isoleerpaelad; kleepribad, teibid [v.a. kantselei-, meditsiini- ja kodutarbed]; lehtasbest; viskoospaber [v.a. pakkematerjal]; isoleerõlid; torustikuarmatuurid [v.a. metallist]; soojusisoleermaterjalid; helikindlad materjalid; isoleermaterjalid; soojust mittejuhtivad materjalid; liitmike tihendusmaterjalid; filtermaterjalid [pooltöödeldud plastkile või vahtplast]; asbesttäitematerjalid; asbesttallad; plastid [pooltooted]; isoleerplaaster; plastkile [v.a. pakkimiseks]; asbestkatted; koorikkatted [heliisoleermaterjal]; asbestriie; tihendid; akriüülvaigud [pooltooted]; sünteetilised vaigud [pooltooted]; toruliitmikud [v.a. metallist]; (ehitiste) niiskuisoleerained; keemilised lekkekõrvaldusained; klaasvatt [isoleermaterjal]; klaaskiud [isoleermaterjal]; isoleerriie; paindtorud, voolikud [v.a. metallist]; tekstiilvoolikud; vettpidavad, veekindlad tihendusrõngad; isoleerfoolium; eboniitvormid, asbesttahvlid; rävuvatt [isolaator]; eboniit kaupade näol on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupadega.*

Rahvusvahelises registreeringus nr 0938609 esitatud klassidesse 1, 19 ja 27 kuuluvad kaubad on samuti äärmiselt tihedalt seotud klassis 17 esitatud kaupadega, kuivõrd tegemist on samuti ehitusega seotud toodetega, sh. kattuvad nii turustuskanalid, kui ka lõpptarbijad.

Klassi 1 kuuluvad tööstuses kasutatavad keemiatooted, mida kasutatakse teistesse klassidesse (mh. klass 17) kuuluvate kaupade valmistamiseks.

Klassis 19 on toodud samuti ehitusmaterjalid - *põhiliselt mittemetallist ehitusmaterjalid.*

Klassis 27 taotletakse kaitset põranda- ja seinakattematerjalide tähistamiseks.

Rahvusvahelise registreeringu nr 0938609 klassis 37 on toodud ehitustegevuse, remondi ja paigaldustöödega seotud teenused, milliste näol on tegemist äärmiselt tihedalt ehitusmaterjalidega seotud teenustega – ehitada ei ole teatavasti võimalik ilma ehitusmaterjalideta.

Ka klassis 35 esitatud teenused on kõik vajalikud teatava kauba müügieu saavutamiseks, so. teenused, millised ulatuvad alates turuuringutest kuni jae-ja hulгимüügieu teenuste ja reklaamini välja, on seotud klassides 1, 17, 19 ja 27 loetletud kaupade müügieu.

Arvestades vaidlustaja kaubamärgi PENOFLEX üldtuntusega ning samuti juhindudes TRIPS-lepingu art 16 lg 3 sätestatust, laieneb üldtuntud kaubamärgi kaitse ka kaupadele ja teenustele, millised ei ole identsed ega samaliigilised varasemas kaubamärgi registreeringus märgitud kaupadega.

Seega juhul, kui apellatsioonikomisjon peaks jõudma järeldusele, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad ja/või teenused ei ole samaliigilised, kuulub nimetatud kaupade/teenuste osas kohaldamisele KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu.

Euroopa Kohus otsustas asjas *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Handel BV Case C-342/97 (avaldatud Teatajas 12/99 leheküljel 1569 et seq)*:

“26 Globaalse hinnangu andmise kontekstis on tootekategooria keskmine tarbija suhteliselt hästi informeeritud ja suhteliselt tähelepanelik ning ettevaatlik (vt. sellega seoses asja C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I-4657, paragrahv 31). Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust. Samuti tuleb silmas pidada seda, et keskmise kasutaja tähelepanelikkus on kõnealuste kaupade ja teenuste erinevate kategooriate korral erinev.”

Vaatamata minimaalsetele erinevustele, on ühiste tunnuste esinemine vaadeldavates kaubamärkides piisav, et tarbija nähes kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. väljatrükk OÜ KRIMELTE kodulehelt ettevõtte tegevuse kohta;
2. koopia Eesti Kaubamärgileht nr 12/2008 lk. 58;
3. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 0938609 kohta;
4. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 36002 kohta;
5. väljatrükk PENOSIL kodulehelt www.penosil.com;
6. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 940393 kohta;
7. väljatrükk arileht.ee elektroonilisest väljaandest 13.05.2008 avaldatud artiklist „Krimelte tootevalikusse lisandus niiskuskindel puiduliim“;
8. väljatrükk veebilehelt www.ehituskaar.ee oktoobris 2003 avaldatud artikli „OÜ Krimelte avas uue tehase“ kohta;
9. väljatrükk veebilehelt www.baltinfo.ee kaubamärki PENOFLEX kandvate kaupade müügieu kohta Hansaco OÜ poolt;
10. koontabel Eesti Ehitusmaterjalitootjate TOP aastal 2007 järjestuse kohta;
11. väljatrükk veebilehelt www.kemiflora.ee kaubamärki PENOFLEX kandva kauba müügieu kohta;
12. väljatrükk Võru linna ametlikult kodulehelt Krimelte tegevuse ja kaubamärkide kohta;
13. väljatrükk veebilehel www.delfi.ee teostatud otsingu PENOFLEX tulemuse kohta;
14. väljatrükk veebilehelt www.soojustuskeskus.ee PENOFLEX kaubamärgi tutvustuse kohta;
15. väljatrükk KRIMELTE kodulehelt kaubamärgi PENOFLEX kasutamise kohta;
16. koopia ES Turu-uuringute AS poole läbiviidud uuringust koos tõlkega eesti keelde;
17. koopia AS ESPAK õiendist kaubamärgiga PENOFLEX tähistatud kauba müügieu kohta;
18. koopia tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 09.12.1999 otsusest nr 262;

Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus nr 8131, 30.01.2009;
Volikiri.

12.08.2009 esitas taotleja oma kirjalikud seisukohad. Taotleja ei nõustunud vaidlustusavaldusega.

Taotleja leiab, et puudub vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Selle sätte kohaldamise eeltingimuseks on asjaolu, et peab esinema tõenäosus kaubamärkide ära vahetamiseks tarbijate poolt. Selleks, et tarbijad saaksid kaubamärke omavahel ära vahetada, peavad nad saama neid kas siis samaaegselt või erineval ajahetkel reaalses turusituatsioonis ka võrrelda. Mida aga käesoleval ajahetkel reaalsetl turul pole, on vaidlustaja kaubamärgiga PENOFLEX tähistatud kaubad. Nimelt on vaidlustaja oma koduleheküljel edastanud 13/05/2008 uudise, et vaidlustaja tootevalikusse lisandus niiskuskindel puiduliim. Selle uudise viimases lõigus on käesoleva vaidluse jaoks oluline info. Nimelt vaidlustaja teatas, et PENOSIL kaubamärk, mis toodi turule 2006. aastal, vahetas välja vaidlustaja senised kaubamärgid PENOFLEX, PENOSEAL ja PENOFIX.

Vastavasisuline info on ka vaidlustusavalduse lisa 7 viimases lõigus ära toodud. Vaidlustaja on küll vaidlustusavalduse lisa 15 märkinud, et vaidlustaja tootevalikusse on lisandunud uus toode PENOFLEX light, kuid märkimata on jäänud, et see uudis on avaldatud vaidlustaja koduleheküljel 19/11/2004, s.t palju varem uudisest, mis teatas, et toode ja kaubamärk PENOFLEX pole enam reaalsetl kasutusel. Selle tõenduseks esitas taotleja väljavõtte vaidlustaja koduleheküljelt – otsingusõnale PENOFLEX sai taotleja kaks vastet, milleks on ülalmärgitud uudised kuupäevadest 13/05/2008 ja 19/11/2004 (taotleja seisukohtade lisa 1).

Samuti on ebatäpne vaidlustusavalduse lisa 11, 13 ja 14 sisalduv info toote PENOFLEX olemasolu kohta. PENOFLEX nimelist toodet pole võimalik nende firmade kaudu osta (s.t sellist toodet pole turul). Lisa 2 – Kemiflora kodulehel vastav info üldse puudub; lisa 3 – viited on ainult PENOSIL toodetele. Samuti on vaidlustusavalduse lisa 14 toodud info ilmselgelt aegunud. Oluline on siinjuures, et lehekülje allosas on viide tootja koduleheküljele e. algallikale, kus on võimalik saada tõepärast infot vastava kauba kohta. Nagu aga juba varasemalt märgitud, siis vaidlustaja PENOFLEX nimelist toodet enam ei valmista.

Aegunud on ka vaidlustusavalduse lisa 12 kuupäevaga 30/10/2003 toodud info, mis on oluliselt varasem vaidlustaja otsusest loobuda kaubamärgi PENOFLEX kasutamisest.

Samuti ei saa arvestada tõendina vaidlustusavalduse lisa 17, kuna sellel puudub kuupäev ning samuti pole selge, kelle hulgas on väidetavalt saavutanud PENOFLEX tuntuse ning kes ja kui suur on selle kauba n.ö kindel tarbijaskond.

Ülalmärgitust võib järeldada, et vaidlustaja poolt esitatud info on aegunud ja eksitav ning ei oma käesolevas vaidluses sisulist väärtust.

Kokkuvõttes on selgelt tõendatud, et PENOFLEX nimelist toodet reaalsetl turul ei eksisteeri ning seega ei saa tarbijad seda kaubamärki ka teiste isikute kaubamärkidega ära vahetada (selleks puudub igasugune tõenäosus), sest puudub kaubamärkide võrdlusmoment. Nimetatud asjaoluga langeb ära ka võimalus vaidlustada kaubamärgitaotlust KaMS 10 lg 1 p 2 alusel.

Kaubamärgid ei ole ära vahetamiseni sarnased. Kaubamärkide võrdlemisel hinnangute andmisel arvestada ka kaubamärkidega tähistatavate kaupade iseloomu ning nende kaupade tarbijate käitumistavasid ostuvalikuid tehes. Seega tuleb lisaks arvesse võtta kas tegemist on laiatarbekaupadega või spetsiifiliste kaupadega, mille tarbijad on erivajaduste või -teadmistega isikud. Laiatarbekaupade puhul võiks eeldada, et nende korral on keskmise tarbija tähelepanelikkus madalam ja seetõttu peaksid võrreldavad kaubamärgid olema suurema eristusvõimega. Käesoleval juhul on ennekõike tegemist ehitusvahetudega, mis ei ole laiatarbekaup, vaid eriotstarbega kaup, mida kasutatakse ainult teatud kindlal otstarbel ning enamasti vastavate teadmistega isikute poolt. Sellise kauba puhul võib eeldada, et keskmine tarbija, kelleks ei ole keskmine tarbija kogu Eesti tarbijate kogumist, vaid ennekõike ehituskaupade ja -teenuste valdkonnas tegutsev tarbija (nt. ehitusfirma või ehitaja või ka ehituspoe müüja). Sellise kauba ostmisel ei piisa ainult kaubamärgi olemasolust, vaid ostmisel tuleb tutvuda ka kauba spetsifikatsiooniga, mis tähendab täpsemat kaubaga tutvumist ning ostuotsuse tegemist mitmekülgse informatsiooni põhjal.

Samuti on siin oluline ka kaubamärkide reaalne kasutamine igapäevases turusituatsioonis.

Vaidlustatud kaubamärk on võõrkeelses kirjašriftis (kirillitsas) värviline kaubamärk, millel on lisaks sõnalisele osale kasutatud ka geomeetrilisi kujundeid.

Vale on vaidlustaja arusaam, et kaubamärgitaotluse värvidena on kasutatud punast ja valget, mis on omane vaidlustaja toodangu tähistamisel kasutatavale värvikombinatsioonile. Kaubamärgitaotluse värvikombinatsioon on oranž ja valge, mis erineb oluliselt vaidlustaja poolt kasutatavast punase ja valge (ja sinise) värvikombinatsioonist. Lisaks kaubamärgitaotluse värvilisele reproduktsioonile esitas taotleja ka väljatrüki Internetist vaidlustaja PENOSIL tooteseeria koduleheküljelt ning kaubamärgitaotleja koduleheküljelt, millest samuti selgelt nähtub erinevate värvide kasutamine kaubamärkide koosseisus ja firmasümboolikas üldiselt (lisa 4 ja 5). Samuti esitas taotleja väljavõtte kaubamärgitaotleja 28/12/2001 kinnitatud firmastiiliraamatust, mis samuti tõendab, et kaubamärgitaotleja kaubamärk on kasutusel kahes võimalikus värvilahenduses – kas oranžis või hallis (lisa 6, lk 3).

Samuti esitas taotleja väljavõtte Internetist kolmanda isiku koduleheküljelt, mis tõendab, et punase värvi kasutamine ehitusvahetude valdkonnas ei ole midagi erakordset ja see värv on kasutusel ka käesoleva vaidluse osapoolte konkurentide poolt (lisa 7, Soudal ehitusvahud). Ka see asjaolu eristab oluliselt kaubamärgitaotleja poolt kaubamärkidel ja kogu firmasümboolikas kasutatavat oranži värvi nii vaidlustaja kui ka teiste turuosaliste toodetest ning eristab seega oranživärvilist kaubamärki oluliselt teistest teisevärvilistest kaubamärkidest.

Kaubamärgitaotluse sõnaline osa koosneb valge kirjaga oranžil riskülikukujulisel taustal ning oranži kirjaga valgel taustal kujutatud kirillitsas sõnast, mille transliteratsioon ladina tähestikus on PENOPLEKS. Taotleja nõustub, et kirillitsa tähestik on Eesti elanikkonnale hästi teada ja üheselt arusaadav ning loetav ka kaubamärgitaotluses. Arusaamatu on aga vaidlustaja seisukoht, et see asjaolu ei kinnita võrreldavate kaubamärkide erinevust. Ilmselgelt on see kaubamärkide üheks eristavaks elemendiks, mis annab tarbijatele otsese signaali, et sellise tähisega kaup PENOPLEKS (kirillitsas) võib olla pärit riigist, mille tähestikuks on kirillitsa (nt. Venemaa). Kui nüüd tõesti võrreldavate kaupade valdkonnas olev keskmine tarbija teab, et vaidlustaja on tuntud Eesti firma (nagu on väidetud vaidlustusavalduses), siis on see asjaolu väga oluliseks eristavaks asjaoluks võrreldavate tähiste võrdlemisel ja nende päritolu kindlakstegemisel.

Ka kaubamärgi PENOFLEX kirjapildis on olulised eristavad detailid, mis jäävad Eesti tarbijale paratamatult meelde. Nendeks detailideks on võõrtähtede F ja X kasutamine, mis ei ole Eesti keeleruumis tavapärane. See asjaolu eristab võrreldavaid kaubamärke samuti oluliselt, sest Eesti tarbija jaoks on mõlemal juhul tegemist võõrkeelse kirjapildiga tähistega.

Vaidlustusavalduses esitatud väide, et suure tõenäosusega hakatakse kaubamärki nr 0938609 kasutama ladina tähtedega, nagu seda on kujutatud kaubamärgis 0940393 (vaidlustusavalduse lisa 6), on asjassepuutumatu spekulatsioon ja tuleks tähelepanuta jätta. On kaubamärgitaotleja otsustada, kas ja kuidas ta oma kaubamärkidele õiguskaitset taotleb või neid kasutab. Käesolev vaidlus on siiski piiratud ainult kaubamärgiga 0938609 PENOPLEKS kirillitsas + värviline kujutis.

Vaidlustaja leidis, et sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb kaubamärgi olulisemaks osaks pidada sõnalist osa kujunduslike elementidega võrreldes. Sellisel juhul on asjatu esitada registreerimiseks kombineeritud kaubamärke kui kaubamärgi mittesõnaline kujundus ei oma sealjuures olulist tähendust. Käesoleval juhul on äärmiselt oluline visuaalne erinevus kaubamärkide võrdlemisel oranži värvi kasutamine kaubamärgi PENOPLEKS (kirillitsas) koosseisus.

Fakt on see, et võrreldavad tähised algavad osadega PENO. Terviklike tähiste erinevus häälendamisel seisneb aga tähiste keskel olevates erinevates kaashäälikutes F ja P ning lõpus toodud X ja KS. Kaubamärgitaotleja on erineval arvamusel, et tähed F ja P häälduvad sarnaselt. F on Eesti tavainimese jaoks võõrtäht, mis jääb silma nii visuaalsel vaatlusel kui n.ö kõrva hääldusel. Tähe F hääldamisel kasutatakse tähest P erinevat hääldamistehnikat. Seega on tähed F ja P selgesti eristuvad kaubamärgi hääldamisel.

Samuti on siin jällegi oluline kaubamärkide reaalne (mitte)kasutamine ja tarbijapoolse võrdlemise (mitte)võimalus igapäevases turusituatsioonis.

Kuigi võrreldavatel kaubamärkidel puudub otsene tähendus, on siinjuures olulised mõned semantilised nüansid, mille tõttu on kaubamärgil PENOFLEX siiski kaudselt tuletatav tähendus.

Eristusvõimetustest, kirjeldavatest ja liiki näitavatest sõnaosadest PENO ja FLEX tuletatud kaubamärgil on tervikuna nõrk õiguskaitse ja eristusvõime, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi PENOPLEKS (kirillitsas) iga kaubamärgist PENOFLEX erinev detail olulise tähtsusega. See, et kaubamärgil PENOFLEX on klassi 17 kaupade osas nõrk õiguskaitse ja eristusvõime, on selgesti nähtav sarnase loogikaga tuletatud vaidlustaja kaubamärgitaotlusest PENOPLAST (vahtplast), mille registreerimismenetlus Patendiametis on lõpetatud. Samuti näitab PENO eesliitega kaubamärgi nõrka eristusvõimet klassi 17 kaupade osas registreeritud kolmandale isikule kuuluv kaubamärk nr 0809024 PENOFOL (kirillitsas) (lisad 9 ja 10)

Arvestades kaubamärgitaotleja vastuargumente, on välistatud võrreldavate kaubamärkide äravahetamine reaalses turusituatsioonis tarbija poolt ja seda selle tõttu, et kaubamärk PENOFLEX pole enam realselt turul kasutusel ja tarbijatel puudub reaalne võimalus selle kaubamärgi võrdlemiseks teiste kaubamärkidega ning et kaubamärgid erinevad teineteisest tervikuna.

Taotleja leiab, et puudub vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Selle sätte kohaldamise eeltingimuseks on asjaolu, et peab esinema olukord, kus hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustusavalduses pole millegagi tõendatud, milles seisneb kaubamärgitaotluse PENOPLEKS (kirillitsas) poolt varasema kaubamärgi maine või eristusvõime ebaaus ärakasutamine.

Vaidlustusavaldusele on esitatud terve rida tõendeid, mis justkui tõendavad vaidlustaja ja tema kaubamärgi PENOFLEX kõrget mainet (ja üldtuntust).

Vaidlustusavalduses on toodud, et kaubamärk PENOFLEX pole kaubamärgina Venemaal registreeritud. Järelikult puuduvad vaidlustajal Venemaal sellele kaubamärgile õigused ning samuti ei ole alust väitmaks, et mõni teine firma, kes kasutab juba aastaid päritoluriigis Venemaal oma kaubamärki ning mis on selles riigis omakorda omandanud kõrge maine, eristusvõime ja üldtuntuse, ning kes otsustab oma eksporditurgu laiendada Eestisse, tegutseb seejuures ebaausalt. Taotleja PENOPLEX SPB LTD on Venemaal 27/12/2000 äriregistrisse kantud firma, kelle erinevad PENOPLEKS (nii ladina tähestikus kui ka kirillitsas) kaubamärgid on juba alates 1998 aastast päritoluriigis e. Venemaal kasutusel ja alates 2001. aastast Venemaa Patendiametis registreeritud (lisad 11 ja 12). Kaubamärgitaotleja on ainus firma, kes valmistab purustatud polüsterooni Venemaal (monopoolne seisund, mis samuti suurendab tema kaubamärgi tuntust). Firma tegutseb üle Venemaa kokku üle 30 regiooni alates Kaliningradist ja Petrozavodskist kuni Novosibirski ja Khabarovskini (lisa 13 – väljavõte kaubamärgitaotleja kodulehel Internetis). Oma tegutsemisaja jooksul kaubamärgitaotleja osalenud paljudel Venemaal jt riikides läbiviidud näitustel ja konkurssidel ning võitnud neil mitmeid auhindu, diplomeid ja tunnustusi (lisa 14). Eduka ja geograafiliselt laia kasutuspiirkonna tõttu on kaubamärk PENOPLEKS omandanud kõrge maine ja üldtuntuse Venemaal.

WIPO poolt välja antud kaubamärkide üldtuntuse käsitlemise juhise „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (Geneva 2000) art. 2(2)(d) viitab asjaolule, et liikmesriik võib tunnustada kaubamärgi üldtuntuks isegi siis, kui kaubamärki ei tunta üheski liikmesriigi vastavas sektoris. WIPO juhise artikli 2(3)(b) kohaselt võib liikmesriik artikli 2(2)(d) kohaldamisel nõuda, et kaubamärki teatakse ühes või enamas jurisdiktsioonis peale liikmesriigi enda. Tuginedes kaubamärgi PENOPLEKS tuntusele Venemaal, palub kaubamärgitaotleja omakorda arvestada käesoleva kaubamärgitaotluse hindamisel ka antud asjaolu ning lugeda kaubamärgitaotleja kaubamärk üldtuntuks Eestis KaMS § 7 tähenduses ning sellest tulenevalt, arvestada Patendiameti kaubamärgitaotluse PENOPLEKS (kirillitsas) registreerimisotsuse jõussejätmisel ka selle kaubamärgi üldtuntusest tuleneva laienenud õiguskaitsega.

Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et kaubamärgitaotleja kaubamärk on otseselt seotud tema ärinimega. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art-le 8 kaitstakse firmanimetust kõigis liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamisetähtaajaga või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Nimetatud sätte kohaselt ei või teine ettevõtja ühe ettevõtte firmanimetust kas ärinimena või kaubamärgina kasutusele võtta ega ka mitte firmanimetusega sarnast nime või tähist, kui see võib põhjustada üldsuse eksitamist. Selle konventsiooni art 8 tagab, et ühe riigi ettevõtjad ei kasutaks ära teise isiku ärinime mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see ärinimi pole selles riigis registreeritud või kasutatud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest. Seoses sellega on kaubamärgitaotleja ärinimel õiguskaitse Eestis olenemata sellest, kas ta on siin äriregistris registreeritud

või mitte. Sellest tulenevalt on ärinime omanikul õigus kasutada ärinime sisaldavat kaubamärki ja seda ka enda nimele registreerida. Kuna on tõendatud, et kaubamärgitaotleja on juba aastaid päritoluriigis Venemaal nimetuse PENOPLEKS alla tegutsenud, siis on alusetu süüdistada teda Eestis kellegi teise kaubamärgi maine või eristusvõime ebaausas ära kasutamises.

Vaidlustaja on muuhulgas püüdnud tõendada, et tema kaubamärk PENOFLEX on valdavale enamusele Eesti elanikkonnast (üld)tuntud. Selleks on esitatud mitmeid tõendeid, milleks olulisem on ilmselt vaidlustusavaldusele esitatud tõend nr. 16 (turu-uuring).

KaMS 7 lg 5 kohaselt ei oma kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine õigusjõudu hilisemates vaidlustes. Uue vaidluse tekkimisel peab kaubamärgi üldtuntust uuesti tõendama. Ilmselgelt ei anna 1998. aastal teostatud uuring selleks käesolevas vaidluseks alust, eriti arvestades asjaolu, et vaidlustaja on ise sõnaselgelt märkinud, et alates 2006. aastast kaubamärki PENOFLEX ei kasutata ja selle asemel on turul kaubamärk PENOSIL. Samuti ei tõenda see varasem uuring kuidagi, et kaubamärk PENOFLEX oli ka 1998. aastal valdavale osale Eesti elanikkonnast üldtuntud kaubamärk. Nimetatud uuring viidi läbi ainult ehitushulgiühingute ja suuremate poodide ehitusmaterjalide (ehitusvahud) ostu eest vastutavate isikute seas (ehk väga kitsas ringkond inimesi, kes omavad eriteadmisi vastavate kaupade osas – uuringu lk 1). Vale on laiendada selle kitsas erialateadmistega isikute ringis tehtud uuringu tulemusi kogu riigi (riikide) tarbijaskonnale. Tarbijakäitumise ja -harjumuste kindlakstegemiseks peab vastava uuringu läbi viima ikkagi reaalsete tarbijate hulgas.

Teiseks on ka ülejäänud vaidlustusavalduses esitatud kaubamärgi PENOFLEX tuntust tõendavad materjalid kas ebatäpsed või siis aegunud selles mõttes, et vaidlustaja enam ei tooda kaubamärgiga PENOFLEX tähistatud kaupu ning kui kellegi andmebaasides või kodulehel on vastav info veel üleval, siis on tegemist vastava isiku enda hooletuse või märkamatusena. Täpsem selgitus selles küsimuses sisaldub p 1.1a ja esitatud tõendid 1-3.

Arvestades kaubamärgitaotleja vastuargumente on välistatud kaubamärgitaotleja ebaaus käitumine ning pole tõendatud kaubamärgi PENOPLEKS tuntus valdavale enamusele Eesti elanikkonnast.

KaMS 7 lg 5 kohaselt ei oma kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine õigusjõudu hilisemates vaidlustes. Tulenevalt punkti 1.2b analüüsile pole vaidlustaja tõendanud kaubamärgi PENOFLEX üldtuntust käesoleva vaidluse raames ja seetõttu puudub alus Pariisi konventsiooni ja TRIPS kokkuleppe sätete kohaldamiseks.

Kaubamärk PENOFLEX on registreeritud klassis 17 kogu klassi ulatuses, kusjuures vaidlustaja poolt on korduvalt tõendatud, et seda kaubamärki on realselt kasutatud ainult ehitusvahu tähistamiseks.

Kaubamärk PENOPLEKS (kirillitsas) on registreerimiseks esitatud paljude klasside 1, 17, 19, 27, 35, 37 kaupade ja teenuste osas.

Vaidlustaja on väitnud, kuna kõik kaubad on kasutamiseks ehitusega seotud toodetes, siis on kõik need kaubad seotud ka klassi 17 kaupadega.

Kaubamärgitaotleja on arvamisel, et võrreldavate kaubamärkide erinevate klasside kaubad on teineteisest erinevad oma olemuselt, nende lõppkasutajate ja nende kasutamise meetodi poolest ning nad pole teineteist täiendavad kaubad.

Kaubamärgitaotleja on arvamisel, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused ei ole identsed ega samaliigilised. Samuti, kuna tulenevalt eelpool toodud punktides tehtud analüüsist ei kuulu kohaldamisele KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1 ning TRIPS kokkuleppe art 16 sätetes sisalduvad teised eeldused, pole ka kaupade identsuse ja/või samaliigilisuse küsimus käesolevas asjas määrava tähtsusega.

Seisukohtadele oli lisatud:

- 1 – väljavõte Krimelte koduleheküljelt www.krimelte.ee;
- 2 – väljavõte Kemiflora koduleheküljelt www.kemiflora.ee;
- 3 – väljavõte Ehituskaubamaja Internetis koduleheküljelt ehitus.delfi.ee;
- 4 – väljavõte Krimelte toote PENOSIL koduleheküljelt www.penosil.com;
- 5 – väljavõte kaubamärgitaotleja koduleheküljelt www.penopleks.ru;
- 6 – osaline väljavõte kaubamärgitaotleja firmastiiliraamatust;
- 7 – väljavõte Internetist Soudal ehitusvahude koduleheküljelt www.soudal.ee;

8 – väljavõte Vene- Eesti sõnastikust

9 – väljavõte Eesti Patendiameti on-line kaubamärgiandmebaasist – kaubamärgitaotlus M200701264 PENOPLAST;

10- väljavõte Eesti Patendiameti on-line kaubamärgiandmebaasist – kaubamärk 0809024 PENOFOL kirillitsas;

11 – kaubamärgitaotleja PENOPLEX SPB LTD. äriregistrikande koopia;

12 – väljavõte Venemaa Patendiameti on-line kaubamärgiandmebaasist erinevate PENOPLEKS kaubamärgiregistreeringute kohta;

13 – väljavõte kaubamärgitaotleja koduleheküljelt www.penopleks.ru kaubamärgitaotleja ajaloo kohta;

14 – kaubamärgitaotleja diplomid, tunnistused.

27.11.2009 esitas vaidlustaja taotleja seisukohtadele vastuse, milles ta jäi varem esitatud väidete juurde. Vastusele lisas vaidlustaja täiendavad tõendid:

1. koopia OÜ Krimelte 2006. majandusaasta aruandest;
2. koopia OÜ Krimelte poolt 30.07.2007 väljastatud arvest nr IN00104775;
3. väljatrükk Äripäeva veebilehelt www.ap3.ee 06.10.2009 avaldatud artikli „Krimelte võtab ette Lõuna-Ameerika“ kohta;
4. koopia Ukraina Patendiameti poolt väljastatud rahvusvahelisele registreeringule nr 0938609 kaitse võimaldamisest keeldumise teatest.

29.04.2010 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

07.06.2010 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 21.07. 2010. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk PENOFLEX kogu klass 17 ulatuses järgmises reproduksioonis:



Taotleja esitas Patendiametile taotluse registreerida rahvusvaheline kaubamärk PENOPLEKS (kirillitsas)



Klassis 1 - *agglutinants for concrete; surface-active chemical agents; concrete-aeration chemicals; getters (chemically active substances); dispersions of plastics; additives, chemical, for drilling mud; auxiliary fluids for use with abrasives; gums (adhesives) other than for stationery or household purposes; adhesives for industrial purposes; plastics, unprocessed; masonry preservatives, except paints and oils; cement preservatives, except paints and oils; preservatives for tiles, except paints and oils; separating and unsticking (ungluing) preparations; cement-waterproofing preparations, except paints; corrosive preparations; degreasing preparations for use in manufacturing processes; damp proofing preparations, except paints for masonry; drilling muds; foundry molding preparations; fireproofing preparations; concrete preservatives, except paints and oils/ betooni aglutinatsioonained; pindaktiivsed kemikaalid; betoonivahustuskemikaalid;*

getterid [kemoaktiivsed ained]; plastidispergaatorid; puurimispulvide keemilised lisandid; abrasiivtöötlusvedelikud; liim [v.a olme ja kantseleiliim]; liim [tööstuses kasutamiseks]; töötlemata plastid; müürikonservandid [v.a värvid ja õlid]; tsemendikonservandid [v.a värvid ja õlid]; keraamiliste plaatide konservandid [v.a värvid ja õlid]; lahustid ja eraldid; tsementi veekindlaks muutvad ained [v.a värvid]; sööbeained, korrosiooniained; rasvaarastid [tööstuslikud]; niiskuskindlad ained müürsepatööks [v.a värvid]; puurimispulbid; valuvormisegud; tulekindlad ained; betoonikonservandid [v.a värvid ja õlid].

Klassis 17 - *asbestos; insulating paper; insulating felt; plastic fibers, not for textile use; carbon fibers, other than for textile use; asbestos fibers; vulcanized fiber; guttapercha; lute; insulators; asbestos mill boards; synthetic rubber; insulating paints (varnish); insulating tape and band; adhesive bands other than stationery and not for medical or household purposes; asbestos sheets; viscose sheets, other than for packing; sheets of reclaimed cellulose, other than for packing; insulating oils; reinforcing materials, not of metal, for pipes; compositions to prevent the radiation of heat; soundproofing materials; insulating materials; non-conducting materials for retaining heat; sealant compounds for joints; filtering materials (semi-processed foams or films of plastic); asbestos packing; asbestos soles; plastic substances, semi-processed; insulating plaster; plastic film other than for wrapping; asbestos coverings; bark coverings for sound insulation; asbestos cloth; gaskets; acrylic resins (semi-finished products); artificial resins (semi-finished products); junctions, not of metal, for pipes; substances for insulating buildings against moisture; chemical compositions for repairing leaks; glass wool for insulation; fiberglass for insulation; insulating fabrics; flexible tubes, not of metal; hoses of textile material; water-tight rings; foils of metal for insulating; ebonite (vulcanite) molds; asbestos slate; slag wool (insulator); ebonite (vulcanite)/ asbest; isoleerpaber; isoleervilt; plastkiud [v.a. tekstiilitööstusele]; süsinikkiud [v.a tekstiilitööstusele]; asbestikiud; vulkaanfibre; gutaperts; tihenduskitt; isolaatorid; asbestpapp; sünteetskautsuk; isoleervärvid (lakid); isoleerpaelad; kleepribad, teibid [v.a kantselei-, meditsiini- ja kodutarbed]; lehtasbest; viskoospaber [v.a pakkematerjal]; isoleerõlid; torustikuarmatuurid [v.a metallist]; soojusisoleermaterjalid; helikindlad materjalid; isoleermaterjalid; soojust mittejuhtivad materjalid; liitmike tihendusmaterjalid; filtermaterjalid [pooltöödeldud plastkile või vahtplast]; asbesttäitematerjalid; asbesttallad; plastid [pooltöötud]; isoleerplaaster; plastkile [v.a pakkimiseks]; asbestkatted; koorikkatted [heliisoleermaterjal]; asbestriie; tihendid; akrüülvaigud [pooltöötud]; sünteetilised vaigud [pooltöötud]; toruliitmikud [v.a metallist]; (ehitiste) niiskusisoleerained; keemilised lekkekõrvaldusained; klaasvatt [isoleermaterjal]; klaaskiud [isoleermaterjal]; isoleerriie; painttorud, voolikud [v.a metallist]; tekstiilvoolikud; vettpidavad, veekindlad tihendusrõngad; isoleerfoolium; eboniitvormid, asbesttahvlid; räbuvatt [isolaator]; eboniit.*

Klassis 19 - *Alabaster; asbestos cement; asphalt; beams, not of metal; concrete; bitumen; binding agents for making briquettes (stones); binding material for road repair; gypsum; clay; gravel; granite; veneer wood; moldable wood; calcareous stone; lime; works of stonemasonry; building stone; framework, not of metal, for building; paperboard for building; bricks; buildings, not of metal; buildings, transportable, not of metal; roofing, not of metal; manufactured timber; reinforcing materials, not of metal, for building; bituminous products for building; tar; road coating materials; materials for making and coating roads; building materials, namely slabs made of extruded polystyrene; marble; roof flashing, not of metal; wall claddings, not of metal, for building; moldings, not of metal, for building; coatings (building materials); laths, not of metal; wall linings, not of metal, for building; palings, not of metal; crash barriers, not of metal, for roads; latticework, not of metal; shuttering, not of metal, for concrete; monuments, not of metal; wainscoting, not of metal; partitions, not of metal; floors, not of metal; sand (except foundry sand); platforms, prefabricated, not of metal; tiles for building made of extruded polystyrene; floor tiles, not of metal; paving slabs, not of metal; cement slabs; coverings, not of metal, for building; tarred strips, for building; grout; sheet piles, not of*

metal; pitch; building glass; penstock pipes (not of metal); water-pipes, not of metal; gutter pipes, not of metal; ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning installations; drain pipes, not of metal; rigid pipes not of metal (building); sandstone tubes; plywood; foundry molds, not of metal; cement; pantiles; slate; slag (building material); slag stone; veneers; clinker ballast; building panels, not of metal; masts (poles), not of metal; flashing, not of metal, for building; concrete building elements/alabaster, asbestsement; asphalt; poomid, talad [v.a metallist]; betoon; bituumen; sideained briketi (kivide) valmistamiseks; teeparanduse sideained; kips; savi; kruus; graniit; vineerpuit; vormipuit; lubjakivi; lubi; kivitahumistooted; ehituskivid; ehitussõrestikud [v.a metallist]; kartong, papp [ehitusmaterjal]; tellised; teisaldatavad ehitised, ehitustarindid, rajatised, [v.a metallist]; katusekatted [v.a metallist]; puit (töödeldud); armatuurmaterjalid [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; bituumenit sisaldavad ehitusmaterjalid; teekattematerjalid; tee-ehitusmaterjalid, teekattematerjalid; pressitud polüstüreenlahvlid [ehitusmaterjalid]; marmor; katuseisolatsioonielemendid [v.a metallist]; seinakatted [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; simsid, karniisid [ehitusmaterjalid] [v.a metallist]; katted, võõbad [ehitusmaterjalid]; latid, krohvpirrurud [v.a metallist]; seinavooderdised [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; teivastarad [v.a metallist]; teebarjäärid [v.a metallist]; võred, võrestikud [v.a metallist]; betoonimisraketised [v.a metallist]; monumendid, ausambad [v.a metallist]; seinatahveldised, seinapaneelid [v.a metallist]; vaheseinad, lahtrid, jaotised [v.a metallist]; põrandad [v.a metallist]; liiv, v.a vormiliiv; valmistellingud [v.a metallist]; pressitud polüstüreenplaadid [ehitusmaterjalid]; põrandaplaadid [v.a metallist]; sillutusplaadid, sillutustahvlid [v.a metallist]; tsementplaadid; vooderdised [ehitusmaterjal] [v.a metallist]; tõrvatud ehitusribad; mört; sulundvaiad [v.a metallist]; pigi; ehitusklaas; lüüstorud [v.a metallist]; veetorud [v.a metallist]; äravoolutorud [v.a metallist]; ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimiseadmete voolikjuhtmed [v.a metallist]; drenaažitorud [v.a metallist]; jäigad ehitustorud [v.a metallist]; liivakivitorud; valuvormid [v.a metallist]; tsement; s-katusekivid; tahvelkivid; räbu [ehitusmaterjal]; räbukivi; lehtvineer; klinkerballast; ehituspaneelid [v.a metallist]; mastid (telegraafi-, elektriliini-, telefoni-) [postid] [v.a metallist]; hüdroisoleertarindid (ehitiste) [v.a metallist]; betoonist ehituselemendid

Klassis 27 - *Linoleum; tapestry (wall hangings), not of textile; wallpaper and wall coverings not of textile; carpet underlay having insulating properties; vinyl floor coverings; floor coverings having insulating properties/linoleum, seinavaibad [v.a tekstiilist]; tapeet ja seinakatted [v.a tekstiilist]; isoleerivate omadustega vaiba alusmaterjal; vinüülpõrandakatted; isoleerivate omadustega põrandakatted.*

Klassis 35 - *Import-export agencies; commercial information agencies; administrative processing of purchase orders; cost price analysis; efficiency experts; demonstration of goods; marketing studies; business information; statistical information; business investigations; marketing research; commercial information and advice (consultancy) for consumers; business management and organization consultancy; professional business consultancy; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; business appraisals; business management assistance; commercial or industrial management assistance; economic forecasting; auctioneering; sales promotion (for others), including wholesale and retail services; publication of publicity texts; distribution of samples; dissemination of advertising matter; advertising; on-line advertising on a computer network; business inquiries; public relations; modelling for advertising or sales promotion; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses)/ impordi-ekspordiagentuurid; kaubandusteabeagentuurid; ostutellimuste töötlemine; omahinnaanalüüsid; efektiivsusekspertiisid; kaupade demonstreerimine; turu-uuringud; äriinfo; statistiline info; äriuuringud; turu-uuringud; äriteave ja klientide nõustamine [klientide nõustamiskeskus]; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; äritegevuse hindamine; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognoosid; oksjonid,*

enampakkumised; müügikampaaniad, -reklaam [teenus], sealhulgas hulgi- ja jaemüügiteenused; reklaamtekstide avaldamine; näidiste [proovide] levitamine; reklaammaterjalide levitamine; reklaam; arvutivõrgureklaam; ärialased küsitlused, päringud; reklaamiteenistus; reklaami või müügi modelleerimine; hanketeenused teistele ettevõtetele [kaupade ja teenuste ostmine].

Klassis 37 - *Asphalting; drilling of wells; building sealing; disinfecting; rat exterminating; building insulating; repair information; construction information; bricklaying; scaffolding; road paving; building construction supervision; rustproofing; cleaning of buildings (exterior surface); rental of construction equipment; plumbing; masonry; roofing services; painting, interior and exterior; plastering; demolition of buildings; construction; cleaning of buildings (interior); street cleaning; irrigation devices installation and repair; machinery installation, maintenance and repair/asfalteerimine; kaevude puurimine; ehitiste tihendustööd; desinfitseerimine; rottide hävitamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave; ehitusteave; müürsepatööd; tellingute ehitamine ja paigaldus, teesillutus; ehitusjärelvalve; korrosioonikaitse; ehitiste puhastamine [välispinnad]; ehitusseadmete, -masinate üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; krohvitööd; ehitiste lammutamine; ehitiste puhastamine [seestpoolt]; tänavapuhastus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont.*

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi PENOPLEKS (kirillitsas) registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3.

Vaidluse lahendamisel lähtub komisjon sellest, kas seisuga 14.03.2007 oli vaidlustaja või taotleja kaubamärk omandanud Eestis üldtuntuse. Asjas ei ole tähtsust selles, kas hetkel kasutab vaidlustaja oma kaubamärki või mitte. Taotleja ei ole komisjonile esitanud tõendeid, mis kinnitaks seisuga 14.03.2007 kaubamärgi PENOPLEKS (kirillitsas) üldtuntust Eestis. Asjaolu, et kaubamärk PENOPLEKS (kirillitsas) võiks omandada üldtuntust oma päritoluriigis Venemaal, ei oma käesolevas tähtsust.

Tulenevalt KaMS § 7 lg 2 kohaselt loeb tööstusomandi apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega.

KaMS § 7 lg 3 ja 4 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi:

- 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äriktoris;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

Üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja on tõendanud, et seisuga 14.03.2007 on tema kaubamärk PENOFLEX muutunud Eestis üldtuntuks. Seda muuhulgas kinnitavad:

väljatrükk PENOSIL kodulehelt www.penosil.com; väljatrükk arileht.ee elektroonilisest väljaandest 13.05.2008 avaldatud artiklist „Krimelte tootevalikusse lisandus niiskuskindel puiduliim“; väljatrükk veebilehelt www.ehituskaar.ee oktoobris 2003 avaldatud artikli „OÜ Krimelte avas uue tehase“ kohta; väljatrükk veebilehelt www.baltinfo.ee kaubamärgi PENOFLEX kandvate kaupade müügi kohta Hansaco OÜ poolt; koontabel Eesti Ehitusmaterjalitootjate TOP aastal 2007 järjestuse kohta; väljatrükk veebilehelt www.kemiflora.ee kaubamärgi PENOFLEX kandva kauba müügi kohta; väljatrükk Võru linna ametlikult kodulehelt Krimelte tegevuse ja kaubamärkide kohta; väljatrükk veebilehel www.delfi.ee teostatud otsingu PENOFLEX tulemuse kohta; väljatrükk veebilehelt www.soojustuskeskus.ee PENOFLEX kaubamärgi tutvustuse kohta; väljatrükk OÜ KRIMELTE kodulehelt kaubamärgi PENOFLEX kasutamise kohta; koopia ES Turu-uuringute AS poole läbiviidud uuringust koos tõlkega eesti keelde; koopia AS ESPAK õiendist kaubamärgiga PENOFLEX tähistatud kauba müügi kohta;

koopia tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 09.12.1999 otsus nr 262; OÜ KRIMELTE 2006 majandusaastaruanne jt.

Pariisi konventsiooni art 6 *bis* keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) art 16 lg 2 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni art 6 *bis* ka teenuste kohta. TRIPS art 16 lg 3 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* ka kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased 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.

Kaubamärgid PENOFLEX ja PENOPLEKS (kirillitsas) on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt kui ka foneetiliselt.

Sõnaline osa PENO on kaubamärkides identne. Täht P (П) visuaalselt ei erine eriti tähest F, kusjuures ajalooliselt on erinevates keeltes väljakujunenud, et tähega P alustatakse häälikut F. Osa LEX ja LEKS tuleb lugeda identseks, sest X hääldatakse kui KS.

Vaidlustaja kaubamärk PENOFLEX omab minimaalset kujunduslikku elementi, milline seisneb üksnes kasutatavas kirjašriftis. Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk PENOPLEKS (kirillitsas) on samuti minimaalset kujunduslikku elementi sisaldav kombineeritud kaubamärk, so. erinevus seisneb üksnes sõna PENOPLEKS esitluses.

Kuigi taotleja on rahvusvahelise registreeringu nr 0938609 reproduktsiooni kohaselt kasutanud transliteratsiooni ladina tähestikus kujutatud sõnast PENOPLEKS, ei ole tegemist sedavõrd olulise aspektiga, milline võiks kinnitada rahvusvahelises registreeringus nr 0938609 esitatud tähise ja vastandatud kaubamärkide vahelist erinevust. Kuivõrd kirillitsa tähestik on Eesti elanikkonnale hästi teada on üheselt arusaadav ning loetav ka rahvusvahelises registreeringus esitatud PENOPLEKS.

Vaadeldavates kaubamärkides minimaalse kujundusliku elemendi esinemine ei muuda registreerimiseks esitatud kaubamärki vaidlustaja varasematest kaubamärkidest selgelt eristatavaks. Mistõttu on tegemist visuaalselt sarnaste kaubamärkidega.

Kuivõrd kaubamärgid algavad identsete osadega PENO, tähiste keskel asetsevad kaashäälikud P (П) ja F häälduvad äärmiselt sarnaselt ning tähiste lõpuosades toodud –KS ja –X näol on tegemist häälduslikult aspektist vaadatuna identsete lõppudega, silpide arvu poolest on tegemist identsete ning tähemärkide arvu poolest minimaalset erinevust sisaldavate tähistega, on vaadeldavate tähiste vahel häälduslikult väga raske vahet teha.

Vaadeldavate kaubamärgid PENOFLEX ja PENOPLEKS on iseseisva tähenduseta sõnad, seega semantiline erinevus puudub.

Asjaolu, et PENOFLEX kaubamärgi puhul ei ole värvid loetletud ja PENOPLEKS kaubamärgis kaitstud värvid oranž ja valge, ei tee neid tähiseid eristavateks. PENOFLEX'i kaubamärki, milles pole kaitstud värvid loetletud, on võimalik kasutada ükskõik millises värvikombinatsioonis.

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.

Vaidlustajale kuuluvad samuti kaubamärgid:

PENOFIX, registreeringu nr 28457, prioriteediga 04.07.1997;
PENOSEAL, registreeringu nr 28354, prioriteediga 27.10.1997;
PENOSIL, registreeringu nr 43662, prioriteediga 07.12.2005 jt.

Vaidlustaja neljal kaubamärgil on ühine algusosa PENO, mis suurendab ohtu, et teisele isikule kuuluva sama algusosaga kaubamärki seostatakse vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega.

OÜ-l Krimelte ja tema kaubamärkidel on Eesti turul (ja eriti ehitusturul) väga hea maine. Ta kuulub Euroopa viie suurema montaaživahtude ja vuugihernetikute tootja hulka. Kuna tänapäeval ehituses ilma montaaživahtude ja vuugihernetikute ja muude tihendusvahenditeta üheski ehituses läbi ei saa, siis ei ole välistatud, et tarbija peab ükskõik millist toodangut tähistusega PENOPLEKS seotud tuntud kaubamärgiga PENOFLEX ja sealhulgas kõigis taotleja poolt registreerimisele esitatud klassides. On tõenäoline, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 0938609 PENOPLEKS (kirillitsas) registreerimise kohta klassides 1, 17, 19, 27, 35 ja 37 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

R. Laaneots

S. Sulsenberg