

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 788-o

Tallinnas, 29. septembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi The Professional Golfers' Association Limited vaidlustusavalduse kaubamärgi "PGA" (taotlus nr M200300416) registreerimise vastu klassides 28 ja 41.

Asjaolud ja menetluse käik

01.06.2004 esitas The Professional Golfers' Association Limited (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi "PGA" (taotlus nr M200300416) registreerimine klassides 28 ("*mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse*") ja 41 ("*haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; v.a kirjastamine*") Juha Matti Hämäläinen'i nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 788 all. The Professional Golfers' Association Limited (edaspidi "vaidlustaja" või "The PGA") leiab, et kaubamärgi "PGA" registreerimine Juha Matti Hämäläineni (edaspidi "vastustaja") nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p-dega 4 ja 10 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustaja, asutatud 1901. aastal, on üks juhtivamaid golfimängu haldusorganisatsioone, mis omab kõrget rahvusvahelist tuntust ja mainet. Vaidlustajal on üle maailma arvukalt kaubamärgi PGA registreeringuid, sh kaks Ühenduse kaubamärki PGA (taotlus nr 348003 ja 1213750). Muuhulgas on vaidlustaja üks maailmakuulsa Ryder Cup'i (turniir Euroopa ja USA parimatest golfimängijatest moodustatud koondiste vahel) korraldajatest. Seega on nii organisatsioon "The PGA" kui ka tema kaubamärk PGA üldtuntud vähemalt golfimängu vastu huvi tundvate isikute hulgas, s.o vastavas tarbijate sihtgrupis ning vastavate kaupade ja teenustega tegelevas sektoris. Kaubamärgi PGA üldtuntust silmas pidades, on kaubamärgi PGA registreerimine vastustaja nimele vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4.

Seoses KaMS § 8 lg 1 p-ga 10 märgib vaidlustaja, et vastustaja kaubamärgiga identne kaubamärk on registreeritud paljudes riikides ning seda kasutatakse sporditarvete ja -riistade ning ürituste, eelkõige golfiga seonduvate, tähistamiseks, s.o samas või sarnases valdkonnas, kus on kaubamärgitaotluse esitanud vastustaja. Täiendavat informatsiooni kaubamärgi kasutamise kohta saab veebilehelt www.pga.info. Vaidlustajale teadaolevalt on vastustaja aktiivselt golfiga seotud ja tegelev isik, kes oli või pidi olema teadlik enne oma kaubamärgitaotluse esitamist nii kaubamärgist PGA kui ka organisatsioonist "The PGA". Vastustaja on üks MTÜ Eesti PGA asutajatest (asutatud 08.04.2003, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud 24.04.2003). Nimetatud mittetulundusühingu põhikirjas on selle eesmärkide täitmise vahenditena märgitud muuhulgas elukutselistena golfi mängivate või õpetavate isikute koondamist, koostöö arendamist Eesti Golfi Liiduga, võistluste ja teiste golfiürituste organiseerimist, golfi vastu huvi propageerimist. Kuna on ilmne, et vastustaja tegeleb aktiivselt golfimänguga ja on selle ala vastu sügavat huvi tundev isik, ei ole tõenäoline,

et ta ei olnud teadlik golfiringkondades üldtuntud kaubamärgist PGA ning selle golfi ühest juhtivamast organisatsioonist "The PGA". Vastustaja varasemat teadlikkust arvestades ning arvestades tema soovi kasutada tähist PGA spordikaupade ja spordiürituste valdkonnas, tuleb asuda seisukohale, et vastustaja esitas kaubamärgitaotluse Eestis pahauskselt sooviga ära kasutada kaubamärgi PGA mainet oma huvides.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "PGA" (taotlus nr M200300416) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse juurde on tõenditena esitatud alljärgnevad materjalid:

- loetulu riikidest, kus on registreeritud kaubamärk PGA;
- väljatrükid OHIM-i kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide nr 348003 ja 1213750 kohta;
- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 4/2004 kaubamärgitaotluse nr M200300416 kohta;
- väljatrükk internetiportaali www.uno.ee uudisest;
- väljatrükk veebilehelt www.pga.info;
- MTÜ Eesti PGA põhikirja koopia.

07.09.2004 esitas vastustaja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Jüri Käosaar) apellatsioonikomisjonile oma kirjaliku seisukoha vaidlustusavaldusega nr 788 seoses. Vastustaja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, leides, et see on põhjendamatu ja tuleb jätta rahuldamata. Vastustaja leiab, et kaubamärgi "PGA" registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et kaubamärk "PGA" oleks olnud 21.03.2003 (s.o kaubamärgitaotluse nr M200300416 esitamise kuupäev) Eesti Vabariigis üldtuntud kui vaidlustaja kaubamärk ning seda seoses klassi 28 kuuluvate kaupadega ja klassi 41 kuuluvate teenustega. Vaidlustaja esitatud tõenditest ei nähtu, et ta oleks kaubamärki "PGA" Eestis kunagi kasutanud või et vastav sihtgrupp peaks seda tähist vaidlustusavalduse esitajale kuuluvaks üldtuntud kaubamärgiks. Kuivõrd kaubamärgi üldtuntus Eestis on tõendamata, puudub igasugune alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks tuginedes KaMS § 8 lg 1 p-le 4.

Vastustaja ei nõustu ka sellega, nagu oleks kaubamärgi "PGA" registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10. Vaidlustaja on tuginenud kahele Ühenduse kaubamärgile. Vaidlustaja on küll väitnud, et kaubamärk "PGA" on ka teistes riikides registreeritud tema nimele, kuid ei ole esitanud selle kohta tõendeid. Esitatud loetelu ei saa käsitleda tõendina registreeringute kohta, kuna tegemist ei ole väljavõttega ametlikest kaubamärgi registritest ega kaubamärgi väljaannetest. Loetelust ei selgu, kes on selle koostanud, puudub ka igasugune kinnitus seal esitatud andmete paikapidavuse kohta. Väljatrükid Ühenduse kaubamärkide "PGA" (taotlus nr 348003 ja 1213750) kohta ei kinnita vaidlustaja väidet, et kaubamärki "PGA" (taotlus nr 348003) kasutatakse kaupade tähistamiseks, millele ta on registreeritud. Veebilehelt www.pga.info nähtub, et rõivastel ja sporditarvetel kasutatakse üksnes logo, mistõttu vaidlustaja ei saa käesolevas vaidluses tugineda kaubamärgile "PGA" (taotlus nr 348003). Vastustaja ei leia, et ta oleks esitanud kaubamärgitaotluse pahauskselt. Vastustaja on üks MTÜ Eesti PGA asutajatest. Mittetulundusühing on ellu kutsutud koondamaks professionaalseid golfimängijaid ning esindamaks nende huvisid, samuti edendamaks professionaalset golfimängu Eestis. Mittetulundusühingu eesmärgist tuleneb ka ühingu nimi: MTÜ Eesti PGA (Professionaalsete Golfimängijate Assotsiatsioon). Professionaalseid golfimängijaid ühendavate organisatsioonide nimetused viitavad alati sellele, et tegemist on professionaalsete golfimängijatega. Seejuures kasutavad mitmete riikide vastavad organisatsioonid nimetust, mille ingliskeelne vaste on "Professional Golfers' Association" – nt Lõuna-Aafrika, Jaapan, USA, Kanada, Saksamaa, Holland, Rootsi. Nii Kanadas kui ka USA-s ulatub assotsiatsioonide ajalugu eelmise sajandi algusesse. Kuigi vaidlustaja on üks vanematest assotsiatsioonidest, ei ole ta ainuke "Professional

Golfers' Association" maailmas. Nimetatud asjaolu tuleb välja ka vaidlustaja enda koduleheküljelt. Vaidlustaja näol ei ole tegemist ka katusorganisatsiooniga, millele rahvuslikud professionaalsete golfimängijate assotsiatsioonid alluksid. Tegemist on Suurbritannia ja Iirimaa golfimängijaid ühendava organisatsiooniga.

Nimetuse "Professional Golfers' Association" lühend "PGA" langeb paraku kokku eestikeelse nimetuse "Professionaalsete Golfimängijate Assotsiatsioon" lühendiga "PGA". Mittetulundusühingu nimi lahtikirjutatud kujul – mittetulundusühing Eesti Professionaalsete Golfimängijate Assotsiatsioon – on tavakeeles kasutamiseks ebamugav oma pikkuse tõttu. Nimetuse "Professionaalsete Golfimängijate Assotsiatsioon" kasutamine kaupade ja teenuste tähistamiseks on samuti pikk ja ebasobiv turunduse seisukohalt. Vastustaja leiab, et tähekombinatsiooni kokkulangevus ei tõenda tema pahausksust. Põhjendamatu on väide nagu oleks vastustaja esitanud kaubamärgitaotluse sooviga ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi mainet. Arusaamatuks jäävad asjaolud, millest tulenevalt peaks Eesti vastav tarbijaskond seostama nimetust "Professionaalsete Golfimängijate Assotsiatsioon" ja selle lühendit "PGA" vaidlustajaga.

Vastustaja palub jätta vaidlustusavaldus nr 788 rahuldamata.

Vastustaja on oma seisukohtade juurde tõenditena esitatud väljatrukid veebilehtedelt www.pga.info, www.wpga.co.za, www.pga.or.jp, www.pga.com, www.cpga.com, www.pga.de, www.pgaholland.nl, www.pga.golf.se.

01.11.2004 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile vaidlustusavaldusele lisatud võõrkeelsete dokumentide tõlked.

09.11.2004 esitas vastustaja apellatsioonikomisjonile oma seisukohtade juurde lisatud võõrkeelsete dokumentide tõlked.

10.12.2004 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile omapoolse vastuse seoses vastustaja seisukohtadega.

Seoses kaubamärgi "PGA" üldtuntusega märgib vaidlustaja, et golf on Eestis suhteliselt noor spordiala, mida hakati laiemalt harrastama alles peale Nõukogude Liidu lagunemist. 1992. aastal asutati Eesti Golfi Liit (EGL), mis on Eesti golfiklubide katusorganisatsioon ning ka Eesti Olümpiakomitee liige. Ühtlasi on EGL selliste rahvusvaheliste organisatsioonide nagu European Golf Association, International Golf Federation ning Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) liige. Seega on Eesti golf tihedalt seotud rahvusvahelise golfiga. Võib öelda, et suuresti tänu tihedatele suhetele rahvusvahelise golfiga tuntakse Eesti golfiringkondades hästi ka kaubamärki PGA. R&A on vastutav golfi mängureeglite väljatöötamise ja administreerimise eest juba alates 1897. aastast, samuti on R&A üheks oluliseks eesmärgiks aidata kaasa golfimängu tutvustamisele ja arendamisele kogu maailmas. Oma liikme EGL-i palvel pöördus R&A 90-ndate keskpaigas organisatsiooni The Professional Golfers' Associations Europe Limited (mis tegutseb nime "The PGA of Europe" all) poole, eesmärgiga aidata kaasa golfi arendamisele Eestis. The PGA of Europe on iseseisev ühing, mis hõlmab rahvuslikke professionaalsete golfimängijate ühendusi (ja mis on asutatud vaidlustaja algatusel ning kasutab tähist PGA vaidlustaja litsentsi alusel). Koostöös R&A-ga on The PGA of Europe aidanud paljudes riikides kaasa golfi arendamisele. The PGA of Europe saadik Peter Chamberlain on töötanud Eestis alates aastast 1998. The PGA of Europe on olnud kahe Eestis olemasoleva ja planeerimisel oleva golfiväljaku arendamisel. Lisaks on Peter Chamberlain tegutsenud Eestis golfi alal koolitajana. Koolituse, mille tänaseks on läbinud hinnanguliselt 5000 inimest Eestis,

ühe osana selgitatakse inimestele, mida kujutab endast profigolf (ehk PGA liikmeks olemine). Asjaolu, et The PGA of Europe on leidnud äramärkimist ka EGL-i tegevuskavas, annab samuti tunnistust, et golfiringkondades on PGA kaubamärk üldtuntud. The PGA of Europe märkimisväärselt mõju Eesti golfis näitab seegi, et ka MTÜ Eesti PGA põhikirja punktis 3.9.4 on nimetatud Euroopa PGA-d. The PGA of Europe rolli Eesti golfielu edendamisel saab ja tuleb pidada äärmiselt oluliseks. Läbi The PGA of Europe tegevuse on kaubamärki PGA Eestis golfiga seoses juba pikaajaliselt kasutatud ning kaubamärki PGA saab kahtlusteta pidada Eestis üldtuntuks golfi valdkonnaga seotud isikute hulgas. Samuti on kaubamärgi PGA üldtuntus Eestis kinnistunud läbi maailmakuulsate golfiturniiride. Ekslik on vastustaja seisukoht nagu peaks kaubamärk PGA olema üldtuntud kui vaidlustaja kaubamärk. Tarbija ei pea teadma, milline isik on märgi omanik, vaid piisab teadmisest, et kaubamärgiga tähistatud kaubad/teenused pärinevad kindlast allikast. Sellist seisukohta toetavad ka WIPO poolt väljaantud Pariisi konventsiooni nõ seletuskiri "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" ja WIPO käsiraamat "Introduction to Trademark Law and Practice". Oluline on, et kaubamärgi PGA kasutamine Euroopas toimub vaidlustaja nõusolekul ning kasutamise tõttu seda märki ka Eesti vastavas sihtgrupis tuntakse. Kaubamärgi PGA üldtuntust tõendavad ka selle kaubamärgi registreeringud teistes riikides, kuivõrd alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 7 lg 3 p 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi registreerimist teistes riikides. Nimetatud registreeringud näitavad kaudseltselt ka PGA kaubamärgi laia geograafilist levikut, mida tuleb samuti üldtuntuse hindamisel arvestada (alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 7 lg 3 p 2). Geograafilist levikut, aga ka kaubamärgi kasutamise ja tutvustamise ulatust, näitab ka loetelu PGA tunnustatud golfiklubidest. Igas sellises klubis on nõ alaline PGA professionaal, kes peab klubis ka poodi ning ajalooliselt on välja kujunenud, et igas sellises poes on nähtaval kohal silt "Approved PGA Establishment". Kokku on selliseid klubisid maailmas 2004. a. aprilli seisuga 3333, sh 2432 Suurbritannias ja Iirimaa. Kõigest sellest tulenevalt palub vaidlustaja lugeda kaubamärk PGA Eestis üldtuntuks kui vaidlustajale kuuluv märk.

Seoses vastustaja pahauskusega on vaidlustaja seisukohal, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast teises riigis registreeritud ja kasutusel olevast identsest kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk (sealjuures viitab vaidlustaja Tallinna Ringkonnakohtu lahendile kohtuasjas nr 2-3/549/2003). Vastustaja ei eita, et oli varasemalt teadlik kaubamärgist PGA, mis on ka arusaadav, sest on võimatu, et golfiga kursis olev isik ei teaks seda märki. Vaidlustaja leiab, et vastustaja (koos Pekka Henriikki Elorantaga) on asutanud MTÜ Eesti PGA eesmärgiga põhjendada kaubamärgitaotluse PGA esitamist ning tekitada kunstlikult alus selle kaubamärgi enda (ühe asutaja) nimele registreerimiseks. Vaidlustaja peab tähelepanuväärseks, et kui oldi teadlik üldtuntud kaubamärgist PGA, siis miks asutati just seda tähist sisaldava nimega mittetulundusühing ja soovitakse registreerida (sõna)märki PGA – võõrsõna "assotsiatsioon" asemel nimetuses "Professionaalsete Golfimängijate Assotsiatsioon" saaks kasutada ka sõnu "liit" või "ühendus", mis kokkulangemise välistaks. Seetõttu leiab vaidlustaja, et tegemist on tahtliku kokkulangevusega selleks, et isikliku kasusaamise huvides ära kasutada kaubamärgi PGA tuntust ja mainet golfi valdkonnas. Vastustaja ei ole ka millegagi põhjendanud, miks peaks temal kui füüsilisel isikul olema selle üldtuntud kaubamärgi kasutamise ainuõigus Eestis. Vaidlustaja tunnistab, et ta ei ole ainus "Professional Golfers' Association" ega ole ka katusorganisatsiooniks, vaid ühendab üksnes Suurbritannia ja Iirimaa mängijaid. Samas toonitab vaidlustaja, et Euroopas toimub tähise PGA kasutamine golfiga seotud valdkonnas (sh klassi 28 kaupadel ja klassi 41 teenustel) üksnes vaidlustaja kontrolli all, loal ning lepingute alusel. Vaidlustaja on vanim profimängijate ühendus maailmas ning ainuke ühing, millele kuulub ainuõigus sõnamärgile PGA Euroopas. Seda õigust tunnustatakse hilisemalt asutatud ühingute

poolt. Eeltoodut kinnitab vaidlustaja nimel antud kirjalik tunnistus. Sõnamärgi PGA kasutamist teiste sarnaste ühenduste poolt lubab vaidlustaja suuliste või kirjalike kokkulepete alusel. USA ühingutega The Professional Golfers' Association of America ja PGA Tour, Inc. on kokku lepitud, et vaidlustaja on ainus, kes võib EL-i territooriumil omada sõnamärgi PGA registreeringuid. Muudes vastustaja poolt viidatud riikides – Rootsis, Saksamaal, Hollandis – aga tunnustatakse vaidlustaja ainuõigust sõnamärgile PGA ning selle kasutamine toimub vaidlustaja loal. Vastustaja viiteid organisatsioonidele Lõuna-Aafrikas ja Kanadas peab vaidlustaja asjakohatuks, kuna need organisatsioonid ei tegutse Euroopas. Väljatrükk veebilehelt www.pga.or.jp on aga esitatud tõlketa, selle sisu on arusaamatu ning see tuleb lugeda mitteesitatuks. Ebaõige on ka vastustaja seisukoht, et vaidlustaja ei saa käesolevas asjas tugineda Ühenduse kaubamärgile nr 348003 kaubamärgi kasutamise tõttu. Vaidlustusavalduse lisast nähtub, et sõnamärki PGA on kasutatud kaupadel (kaupu pakutakse üldnimetuse PGA Collection all), samuti piisaks KaMS § 8 lg 1 p 10 rakendamiseks kasutamisest üksnes teenustel ning pealegi saab sõna kasutamist koos kujundusega pidada siiski ka sõnamärgi kasutamiseks.

Kokkuvõtlikult leiab vaidlustaja, et kaubamärgi PGA registreerimine vastustaja nimele rikuks vaidlustaja õigusi ja tekitaks probleeme kohalike professionaalsete golfimängijate tegevusele. Vastustajal ei ole mingisugust alust üldtuntud märgi PGA kasutamist Eestis kontrollida ning temapoolne märgi kasutamine eksitaks võimalikke tarbijaid. Vaidlustaja palub vaidlustusavaldus rahuldada.

Oma vastusele on vaidlustaja tõenditena lisanud järgmised materjalid:

- väljatrükkid veebilehelt www.golf.ee;
- väljatrükk veebilehelt www.randa.org, väljavõtted raamatust “The Rules of Golf”;
- väljatrükkid veebilehelt www.pgae.com;
- Peter Chamberlaini nimekaart;
- Eesti Golfi Liidu kiri;
- Eesti Golfi Liidu tegevuskava;
- väljavõtted 34-nda Ryder Cup'i ametlikust programmist;
- väljavõte WIPO väljaandest “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”;
- kaubamärgi PGA välismaiste registreerimistunnistuste koopiaid;
- loetelu PGA tunnustatud golfiklubidest maailmas;
- The Professional Golfers' Association Limited seadusliku esindaja kirjalik tunnistus;
- väljatrükkid Kanada Intellektuaalse Omandi Ameti kaubamärkide andmebaasist.

21.06.2005 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad, milles palutakse apellatsioonikomisjonil otsus vastu võtta juba esitatud seisukohtade ja materjalide alusel. Oma lõplike seisukohtade juurde lisas vaidlustaja väljavõttelised tõlked osade 10.12.2004 esitatud materjalide kohta.

14.07.2005 esitas apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad vastustaja. Vastustaja teatas, et jääb kõigi oma varem esitatud seisukohtade juurde, soovides eraldi rõhutada alljärgnevaid asjaolusid. Vaidlustusavaldusest ega ka vaidlustaja 10.12.2004 seisukohtadest ei nähtu, et vaidlustaja ise oleks kunagi kaubamärki “PGA” Eestis kasutanud. Nähtub hoopis see, et tähist “PGA” kasutavad eri riikides erinevad isikud (nt The PGA of Europe, The PGA of Japan, PGA Sweden jne). Kaubamärgi üldtuntusest tulenevad õigused saavad aga kuuluda üksnes isikule, kelle tegevuse tulemusel kaubamärk konkreetsetes riigis on üldtuntuks muutunud. Isegi kui keegi teine on Eestis kaubamärki “PGA” kasutanud ja seda ulatuses, mille tõttu võiks lugeda kaubamärgi üldtuntuks, ei tulene sellest õigusi vaidlustajale. Käesolevas asjas puuduvad ka tõendid, et kaubamärk “PGA” oleks muutunud Eestis üldtuntuks tulenevalt vaidlustaja

tegevusest väljaspool Eestit. Ka vaidlustaja ise on mõõnnud, et tema ei ole ainus "The Professional Golfers' Association" ning et tegemist ei ole katusorganisatsiooniga, vaid üksnes Suurbritannia ja Iirimaa mängijaid ühendava organisatsiooniga. Paljasõnaline on vaidlustaja väide nagu toimuks kaubamärgi "PGA" kasutamine Euroopas üksnes tema nõusolekul ja litsentsi alusel. "The PGA" seadusliku esindaja kirjalikust tunnistusest nähtuvalt on vaidlustaja sõlminud hoopis erinevad märkide kooseksisteerimise kokkulepped. Ühestki vaidlustaja tõendist ei selgu ka see, kas ja kui palju oli The PGA of Europe kasutanud Eestis tähist "PGA" enne kaubamärgitaotluse nr M200300416 esitamise kuupäeva, s.o enne 21.03.2003. Eesti Golfi Liidu presidendi seletusel puudub kuupäev, samuti ei ole võimalik seletuse sisust järeltada, millise perioodi kohta seletus käib. Kõigest sellest tulenevalt on vastustaja seisukohal, et puuduvad alused KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaldamiseks.

Samuti on vastustaja jätkuvalt seisukohal, et puuduvad alused ka KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldamiseks. Vaidlustaja on 10.12.2004 seisukohtades leidnud, et vastustajal ei olnud õigust asutada professionaalseid golfimängijaid ühendavat mittetulundusühingut Eesti PGA. Samas Eesti põhiseaduse § 48 kohaselt on igapähe õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Ka Euroopa katusorganisatsioon The PGA of Europe kõik liikmed on iseseisvad rahvuslikud assotsiatsioonid, kes on leidnud, et koostöö võimaldab teatud eeliseid. Juhul, kui rahvuslik assotsiatsioon täidab seatud tingimused, saab ta The PGA of Europe täieliku tunnustuse (nagu nähtub ka vaidlustaja poolt 10.12.2004 esitatud The PGA of Europe veebilehe väljavõttest). Seega ei ole vaidlustaja otsustada ega lubada professionaalseid golfimängijaid ühendava organisatsiooni loomine konkreetses riigis. Põhiseaduse §-st 48 tulenevalt võib sarnase eesmärgiga organisatsioon olla põhimõtteliselt Eestis asutatud mitmeid. Eestis tegutsev Eesti Golfi Liit ei ole aga suunatud professionaalsete golfimängijate koondamisele, samuti ei ole ta The PGA of Europe liige (nagu nähtub vaidlustaja poolt 10.12.2004 esitatud Eesti Golfi Liidu veebilehe väljavõttest). Jääb arusaamatuks, kuidas vastustaja-poolne kaubamärgi "PGA" kasutamine võiks ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi mainet. Nagu ka vaidlustaja ise on mõõnnud, ei ole tema puhul tegemist katusorganisatsiooniga ning ka teistes riikides on assotsiatsioonid, kes kasutavad lühendit PGA. Seega puudub alus eeldada, et tarbija seostab tähist "PGA" üldse vaidlustajaga. Seda, miks vastustaja on otsustanud kasutada tähist "PGA", on vastustaja selgitanud juba oma 07.09.2004 seisukohtades. Alusetu on vaidlustaja väide nagu saaks kaubamärgi "PGA" registreerimine takistuseks golfi edasisele arengule Eestis. MTÜ Eesti PGA põhikirjaliseks eesmärgiks on koostöö arendamine teiste sama valdkonna organisatsioonidega, võistluste ja teiste golfiürituste korraldamine ning golfi propageerimine. Seega ongi MTÜ Eesti PGA asutatud golfi arendamiseks ja turniiride korraldamiseks Eestis.

Vastustaja palub jätta Patendiameti otsus kaubamärgi "PGA" registreerimise kohta tühistamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6bis nähtub, et Pariisi Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või

tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks.

Käesolevas asjas ei ole esitatud tõendeid selle kohta, et kaubamärk "PGA" oleks olnud Eestis Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärgitaotluse nr M200300416 esitamise kuupäeval. Vaidlustaja on apellatsioonikomisjonile esitanud küll arvukalt erinevaid materjale (väljatrükid veebilehtedelt, kaubamärgi "PGA" registreeringud eri riikides, kinnituskirjad jms), kuid need materjalid ei võimalda teha järeldust, et kaubamärk "PGA" oleks Eestis üldtuntud kui vaidlustaja kaubamärk. Esitatud materjalidele toetudes võib küll järeldada, et kaubamärki "PGA" kasutatakse teistes riikides ning see märk on mitmetes riikides registreeritud, kuid nimetatud asjaolude tõendamiseks ei piisa vaidlustusavalduse rahuldamiseks KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikli 6bis alusel. Vaidlustaja ei ole tõendanud ega selgitanud, kuidas kaubamärgi "PGA" kasutamine väljaspool Eestit ning eri riikides registreerimine on teinud nimetatud kaubamärgist üldtuntud kaubamärgi Eestis. Vaidlustaja on lähtunud eeldusest, et tänu tihedatele suhetele rahvusvahelise golfiga tuntakse kaubamärki "PGA" hästi ka Eestis, esitamata seejuures tõendeid, mis võiksid seda eeldust kinnitada. Apellatsioonikomisjon ei pea võimalikuks lugeda kaubamärki "PGA" üldtuntuks pelgalt vaidlustaja eeldusele tuginedes, seda enam, et vaidlustaja näol ei ole kahtlemata käesolevas asjas tegemist erapooletu seisukoha esitajaga. Apellatsioonikomisjonile 10.12.2004 esitatud Eesti Golfi Liidu kirjast võib küll lugeda, et Eesti Golfi Liidu hinnangul on kaubamärk "PGA" Eesti golfimängijate seas tuntud, kuid nimetatud hinnangut saab käsitleda üksnes kui liidu enda seisukohta ja mitte kui kõigi (valdava enamuse) Eesti golfimängijate seisukohta.

Ülalöeldule vaatamata möönab apellatsioonikomisjon, et tähisest "PGA" kui sellisest võivad Eesti golfiringkonnad siiski tõepoolest olla teadlikud, kuid ka sellisel juhul ei ole põhjust arvata, et nimetatud tähis on tuntud konkreetset vaidlustaja märgina. Nii vaidlustaja kui vastustaja esitatud seisukohtadest ja tõenditest nähtub, et vaidlustaja ei ole ainus professionaalsete golfimängijate organisatsioon maailmas, kes kasutab tähist "PGA". Nagu ka vaidlustaja ise tunnistab, on ta organisatsioon, mis ühendab üksnes Suurbritannia ja Iirimaa mängijaid, olemata seejuures katusorganisatsiooniks teiste riikide analoogsetele assotsiatsioonidele. Apellatsioonikomisjonil puudub alus arvata, et Suurbritannia ja Iirimaa professionaalsete golfimängijate assotsiatsioon oleks Eesti golfimängijate seas tuntum teiste riikide vastavate assotsiatsioonidega võrreldes. Pigem tuleb asuda seisukohale, et golfimängijad teavad Suurbritannia ja Iirimaa PGA-d kui ühte paljudest PGA-dest, mis eri riikides professionaalseid golfimängijaid koondavad. Seda seisukohta toetab ka Eesti Golfi Liidu kiri, milles ei ole mingil moel esile toodud vaidlustaja erilist rolli kaubamärgi "PGA" kasutamisel. Vaidlustajat ei ole nimetatud kirjas isegi ära märgitud, küll aga on mainitud teiste riikide (nt Soome, USA) PGA-sid. Vaidlustajal võib olla küll soov domineerida (Euroopa) professionaalse golfimängu sektoris, sealhulgas kontrollida tähise "PGA" kasutamist, kuid kaubamärgiõiguse seisukohalt on see tähtsusetu ega saa olla lähtepunktiks kaubamärgi "PGA" (Eestis) registreeritavuse üle otsustamisel. Ka see, et vaidlustaja on vanim professionaalsete golfimängijate ühendus maailmas või et vaidlustaja on osalenud hiljem teiste golfiga seonduvate organisatsioonide (nt The PGA of Europe) asutamisel, ei anna vaidlustajale teiste isikute ees mingeid erioigusi kaubamärgi "PGA" registreerimisel.

Arusaamatuks jääb, mida peab vaidlustaja silmas väitega, et tema on ainuke ühing, millele kuulub ainuõigus sõnamärgile "PGA" Euroopas. Teadaolevalt tekib ainuõigus kaubamärgile kaubamärgi registreerimisega või läbi kaubamärgi üldtuntuse. Seega vastaks vaidlustaja väide tegelikkusele juhul, kui kaubamärk "PGA" oleks tema nimele registreeritud või tema märgina üldtuntud kõigis Euroopa riikides. Arvestades, et kaubamärgitaotluse nr M200300416 esitamise

kuupäeval vähemalt Eestis ei olnud vaidlustajal ainuõigust kaubamärgile “PGA”, ei saa vaidlustaja vastavat väidet tõeseks pidada. Nagu näha vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr 348003 ja 1213750 registreeringuandmetest, ei ole ka mitmed teiste riikide professionaalsete golfimängijate assotsiatsioonid (Professional Golfers' Association of America, PGA Tour, Inc., Professional Golfers Association of Sweden) tunnustanud vaidlustaja nõ kõikehõlmavat ainuõigust kaubamärgile “PGA”, esitades vastulauseid vaidlustaja Ühenduse “PGA”-kaubamärkide vastu. Kuigi vaidlustaja kirjaliku kinnituse põhjal võib ilmselt eeldada, et osundatud vaidlused on lahendatud kokkulepete teel, ei tähenda see mõistagi seda, et vaidlustajal oleks seeläbi tekkinud mingid suuremad õigused, kui need, mis tulenevad tema Ühenduse kaubamärkide registreeritusest. Siinjuures ei olegi tegelikult asjassepuutuv see, kas ja mil määral teised isikud vabatahtlikult tunnustavad vaidlustaja õigusi kaubamärgile “PGA”, on sõlminud vaidlustajaga (litsentsi)lepinguid kaubamärgi “PGA” kasutamise kohta vms. Tsviilõiguslikud lepingud tekitavad õigusi ja kohustusi üksnes lepinguosaliste jaoks – sellisel viisil ei ole võimalik kokku leppida ainuõiguses kaubamärgile, mida peaksid tunnustama kolmandad isikud (näiteks antud vaidlustusavalduse vastustaja). Pealegi on näha, et ka tänase päeva seisuga mitte kõik professionaalsete golfimängijate assotsiatsioonid ei näe vaidlustajat isikuna, kellel on/peaks olema üldine ainuõigus kaubamärgi “PGA” kasutamiseks. Nagu nähtub Ühenduse kaubamärkide andmebaasist, on 2003. aastal Ladies Professional Golf Association esitanud vastulause vaidlustaja Ühenduse kaubamärgi nr 1997337 (“PGA”) registreerimise vastu. Käesoleva aasta aprillis on Ladies Professional Golf Association esitanud ka tühistamisavaldused vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr 348003 (“PGA”) ning nr 335141 (“PGA PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION”) tühistamiseks. Vaatamata sellele, et nimetatud vaidlused ei ole käesoleva aja seisuga saanud lahendust, muudab ainuüksi selliste vaidluste olemasolu vääraks vaidlustaja väidet, et tema näol on tegemist isikuga, keda tunnustatakse kui kaubamärgi “PGA” omanikku või kontrollijat Euroopas.

Kuna kaubamärki “PGA” ei saa pidada Eestis üldtuntuks kui vaidlustaja kaubamärki, ei oma käesolevas asjas sisulist tähtsust, kas täidetud on Pariisi konventsiooni artiklis 6bis sätestatud kaupade samasuguse või sarnasuse tingimus. Apellatsioonikomisjon soovib märkida siiski nii palju, et vaidlustaja on oma seisukohtades läbivalt toonitanud kaubamärgi “PGA” üldtuntust golfiga seonduvalt, samas kui vastustaja kaubamärgitaotlus nr M200300416 ei ole piiratud golfiga seonduvate valdkondadega. Miks vaidlustaja hinnangul tuleks Patendiameti otsus sellegipoolest tühistada täies ulatuses (seega ka selliste kaubamärgitaotluses nr M200300416 nimetatud klassi 28 kaupade ja klassi 41 teenuste osas, mis golfiga ei seondu), vaidlustaja seisukohtadest ei selgu.

Vaidlustaja leiab ka seda, et kaubamärgi “PGA” registreerimine vastustaja nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10. KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et vastustaja on esitanud kaubamärgi “PGA” registreerimistaotluse pahauskselt. Asjaolu, et vastustaja oli teadlik teistes riikides kasutatavast tähisest “PGA” (mida ka vastustaja ise ei eita), ei ole piisav argument pidamaks vastustajat pahauskseks kaubamärgitaotluse esitajaks. Nagu käesolevas otsuses eespool selgitatud, ei ole kaubamärgi “PGA” näol tegemist tähisega, mida kasutaks üksnes vaidlustaja või mis oleks seostatav üksnes vaidlustajaga. Käesolevas asjas puuduvad mistahes tõendid selle kohta, et vastustaja eesmärk on saada enda omandusse tähis “PGA” kui vaidlustaja kaubamärk, kasutada seeläbi ära kaubamärgi “PGA” mainet või hakata sooritama mistahes muid ebaausaid toiminguid vaidlustaja suhtes. Vastupidi, vaidlustaja ise on esitanud apellatsioonikomisjonile MTÜ Eesti PGA (mille asutajaliikmeks on vastustaja) põhikirja, millest nähtuvalt on

mittetulundusühingu eesmärkideks muuhulgas elukutselistena golfi mängivate või õpetavate isikute koondamine ja toetamine, professionaalse selgitus-, teavitus- ja koolitustegevuse läbiviimine, koostöö arendamine teiste riikide vastavate organisatsioonidega ja Eesti Golfi Liiduga, võistluste ja teiste golfiürituste organiseerimine, golfi vastu huvi propageerimine. Selliste eesmärkide püstitamist ei saa kuidagi pidada taunitavaks, samuti puuduvad apellatsioonikomisjonil andmed, et MTÜ Eesti PGA ei kavatsenud hakata neid eesmärke realiseerima.

Apellatsioonikomisjon peab asjakohaseks ja põhjendatuks vastustaja selgitusi, miks mittetulundusühing on otsustanud oma nimes kasutada lühendit "PGA" ning miks vastustaja on soovinud registreerida seda tähist kaubamärgina. Nagu ilmselt paljudes keeltes, nii ka eesti keeles on tähis "PGA" lühendiks sõnadest "Professionaalsete Golfimängijate Assotsiatsioon", mis on ilmselgelt sobilik nimetus kirjeldatud eesmärkidega organisatsioonile ning millesuguseid organisatsioone on asutatud ka teistes riikides. Apellatsioonikomisjon ei jaga vaidlustaja seisukohta, et kaubamärgi registreerimisel, nagu ka mittetulundusühingule nime valimisel oleks tulnud valik langetada mingi muu nimetus/tähise kasuks. Tähise "PGA" kaubamärgina registreerimine ning mittetulundusühingu nimes kasutamine on vastustaja (ja MTÜ Eesti PGA) vabadus ning selle tähise kasutamine Eestis ei ole vaidlustaja lubada või keelata.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-dest 4 ja 10 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6*bis*, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

P. Lello