

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse osakond

Priit Kirotar

KASUTAMISE TULEMUSENA KAUBAMÄRGI ERISTUSVÕIME OMANDAMINE JA

SELLE TÕENDAMINE

Magistritöö

Juhendaja
prof Aleksei Kelli

Tallinn
2021

SISSEJUHATUS	3
1. Eristusvõime kontseptsioon kaubamärgiõiguses	9
1.1. Eristusvõime funktsioon kaubamärgi kaitsel.....	12
1.2. Eristusvõime puudumine kui absoluutne õiguskaitset välistav asjaolu.....	15
1.3. Eristusvõime omandamine kasutamise tulemusena	17
2. Eristusvõime omandamise tõendamine	21
2.1. Turu-uuringud ja selle metoodika.....	23
2.2 Arvamusküsitlused ja turu-uuringud	36
2.3. Muud tõendid.....	49
2.4. Kaasnevad ohud tõendite valikuga.....	53
KOKKUVÕTE	58
SUMMARY	63
KASUTATUD KIRJANDUS	68
KASUTATUD ÕIGUSAKTID	71
KASUTATUD EUROOPA KOHTU PRAKTIKA.....	72
KASUTATUD INTELLEKTUAALOMANDI AMETI OTSUSED.....	75
VÄLISRIIKIDE KOHTUPRAKTIKA	76
EESTI KOHTUPRAKTIKA	76
MUUD ALLIKAD	77

SISSEJUHATUS

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.¹ Kaubamärgid on kõikidest intellektuaalomandi liikidest ühed kõige väärtuslikumad ning võivad osutada brändi kõige hinnalisemaks immateriaalseks varaks.²

Euroopa Liidu kaubamärgi kord rajaneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõikes 2 esitatud põhimõttel, mille kohaselt ainuõiguse kaubamärgile saab selle esimene taotleja. Selle põhimõtte alusel võib kaubamärki ELi kaubamärgina registreerida vaid niivõrd, kui võrd seda ei takista varasem kaubamärk, olgu siis tegemist ELi kaubamärgi, liikmesriigis registreeritud kaubamärgi, Beneluxi intellektuaalomandi büroos registreeritud kaubamärgi, liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste lepete alusel registreeritud kaubamärgi või Euroopa Liidus kehtivate rahvusvaheliste lepete alusel registreeritud kaubamärgiga.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (edaspidi EUIPO või Intellektuaalomandi Amet) koostatud statistika kohaselt registreeriti ainuüksi Euroopa Liidus perioodil 2018 kuni 2020 401 293 kaubamärki.³ Ühtlasi on Euroopa Parlament ning Euroopa Liidu Nõukogu möönnud lisakulude tõusu seoses vastulausete ja kehtetuks tunnistamise menetluste arvu kasvuga.⁴

¹ Kaubamärgiseadus - RT I, 19.03.2019, 48

² Magid, J. M., Cox, A. D., Cox, D. S., Quantifying Brand Image: Empirical Evidence of Trademark Dilution. - American Business Law Journal 2006/43, lk 7

³ Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. EUIPO Statistics in European Union Trade Marks. - https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (25.04.2021)

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta. ELT L 154, 16.6.2017, lk 1—99, põhjenduspunkt 36

Eestis perioodil 2018 kuni 2019 registreeritud kaubamärkide arvnäitajad on kajastatud alltoodud tabelis.

Aruande periood	Esitatud kaubamärgi registreerimise taotlused	
	Kokku	sh Eesti isikute
01.01.2018 – 31.12.2018	1600	1376
01.01.2019 – 31.12.2019	1351	1172

Allikas: Eesti Patendiamet; Kauba- ja teenindusmärkide register.⁵

Selliste mahtude juures suureneb paratamult tõenäosus, et uued, registreerimiseks esitatavad kaubamärgid, sarnanevad varasemalt registreeritud kaubamärkidega. Ühtlasi tekib selliste suurte mahtude seas oht, et kaubamärk ei suuda täita enam oma peamist eesmärki – aidata inimestel eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Mida rohkem kaubamärke registreeritakse, seda suurem on tõenäosus, et mõne varasemalt registreeritud kaubamärgi eritusvõime väheneb.

Kaubamärgiõiguses kehtib üldine põhimõte, et selleks, et tarbijad eristaksid kaupasid või teenuseid teistest samaliigilisest kaupadest või teenustest, peab kaubamärgil olema eristusvõime.

Eristusvõime, mille definitsioon on võimalik tuletada KaMS § 3 sõnastusest, on tähise omadus näidata kaubamärgiregistreeringus hõlmatud kaupade ja/või teenuste päritolu ja/või kuuluvust kindlale ettevõtjale ja seeläbi eristada neid kaupu ja/või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

⁵ Patendiameti kodulehekül. Arvutivõrgus: <https://www.epa.ee/et/lisateave/statistika> (29.11.2020)

Eristusvõimet tuleb hinnata igakülgsest,⁶ kuid peamiselt lähtutakse:⁷

- 1) õiguslikest lähtealustest;
- 2) majandusnäitajatest;
- 3) psühholoogilistest uurimustest.

Eristusvõimet tuleb hinnata lähtuvalt sellest, kuidas asjaomane avalikkus neid tajub.⁸ Üks võimalus avalikkuse taju hindamiseks on korrektse küsitlusmeetodiga koostatud turu-uuringu läbiviimine.⁹

Hiljutine seadusemuudatus, mis väljendub ka 01.04.2019.a jõustunud KaMS-i redaktsioonis, tõi endaga kaasa paradigma muutuse - paljud varasemalt eristusvõimetuteks tähisteks osutunud tähised said võimaluse saada kaubamärgiks. Nimetatud seadusemuudatusega parandati mh KaMS § 9 lg 1 p 2 sõnastust, mis vastab nüüd täpsemini Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) 2015/2436 (edaspidi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise direktiiv või direktiiv 2015/2436) artikli 4 lg 1 punkt b sõnastusele.

Uue redaktsiooni sõnastuse ning Euroopa Kohtu praktika kohaselt võib nüüd kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b, c ning d toodud kaubamärke registreerida, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva omandanud kasutamise käigus eristusvõime, muuhulgas ka üksik stiliseerimata täht, arv või üksik värv.¹⁰

⁶ EKo C-541/18, *AS versus Deutsches Patent- und Markenamt* CLI:EU:C:2019:725, p 33

⁷ Anemaet, L. The Public Domain Is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness. *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2016, lk 1

⁸ Tallinna Ringkonnakohus 2-16-2784 p 64

⁹ EÜKo T-277/04, *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2006:202, p 38

¹⁰ Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 793 SE. - <https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b95a33ca-6f0c-4f4a-8824-ce9615e7c6e9/Kaubam%C3%A4rgiseaduse,%20t%C3%B6stusomandi%20aluste%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus> (11.04.2021), lk 14

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet poolt koostatud suunis-dokumendis on leitud, et kõige usaldusväärsemalt kinnitab kasutamise teel omistatud eristusvõime tekkimist korrektselt läbiviidud tarbija- ning turu-uuringu läbiviimine.¹¹ Ühtlasi on nimetatud juhendmaterjalis loetletud palju tõendeid, mille esitamine võib olla võimalik vaid majanduslikult tugeval positsioonil ettevõtetele. See võib jällegi kaasa tuua ohu, et kõikvõimalike kaubamärkide registreerimine muutub lihtsamaks isikutele, kellel on selleks rohkem rahalisi vahendeid ning kaubamärgi enda sisuline hindamine jääb tahaplaanile.

Magistritöö eesmärgiks on selgitada, kas ja milliseid tagajärgi direktiivi 2015/2436 ületamine kehtivasse KaMS redaktsiooni kaasa toob ning millised tõendid tagavad kõige usaldusväärsemat ning objektiivsemat teavet eristusvõime saavutamise osas. Samuti tekib küsimus: kas nimetatud seadusemuudatus ei halva kaubamärgi algselt funktsiooni tähise sisulise eristamise vaatepunktist, luues tõendamise osas eelise ettevõtetele, kellel on võimalus näidata suuremat käivet, kulutusi turundusse, reklaami ning majandustulu. Samas leidub palju kohtupraktikat, mis räägib turu-uuringute eduka läbiviimise keerukuse kohta. See nähtus seob omakorda küsimärgi alla kaubamärgi õiguskaitse teostatavuse. Üldiselt on uurimise eesmärgiks välja selgitada, millistel alustel on Euroopa Kohus jaatanud kaubamärgi eristusvõimetust ning kuidas see võiks mõjutada Eesti Vabariigi territooriumil registreeritavaid kaubamärke ning nende õiguskaitset.

Uurimistöö teema on aktuaalne, kuivõrd seda kinnitavad statistilised andmed kaubamärkide registreerimise mahtude kohta ja on teada asjaolu, et edukus kaubamärgivaidluste puhul aitab tugevdada ettevõtte ning toote positsiooni turul. Eesti kohtupraktikas on nimetatud teemat käsitletud väga üksikutel kordadel.

Autor püstitab järgmised hüpoteesid:

- 1) usaldusväärne ning objektiivne info kaubamärgi eristusvõime saavutamise kohta tuleks hankida kaubamärkide omapäraselt tulenevalt arvamusküsitlusi ning turu-uuringud kasutades, kuna vastab kõige täpsemini direktiivi 2015/2436 sõnastusele ning mõttele;
- 2) tähise analüüsi raskuspunkt taandub turu-uuringutest saadud teabele;

¹¹ Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. - <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1851156/kaubamargisuunised/8-1-arvamuskusitlused-ja-uuringud> (14.04.2021)

- 3) turu-uuringute läbiviimise osas tuleb kehtestada kvalifikatsiooninõue või koostada liikmesriikidel juhendmaterjal pädeva ameti poolt;
- 4) turu-uuringute liialt suur mõju otsustuste langetamisel toob kaasa konkurentsieelise ettevõtetele, kellel on suurem varaline võimekus;
- 5) selgusetus turu-uuringutele püstitatud nõuete osas võib pärssida kaubamärgi õiguskaitse teostatavust.

Magistritöö on jaotatud kaheks peatükiks. Töö esimeses peatükis avab autor direktiivi 2015/2436 ülevõtmise mõju KaMS-ile ning selle mõju kaubamärgi instituudile üldiselt. Samuti käsitletakse eristusvõime funktsiooni kaubamärgi kaitsel ning seda, millistel juhtudel lubab kasutamise käigus omandatud eristusvõime erand registreerida eristusvõimetuid kaubamärke. Töö teises peatükis analüüsib autor, kuidas on kohtud nii Euroopa Liidus kui Ameerika Ühendriikides hinnanud tõendatuks kaubamärgi eristusvõime selle omandamise teel. Selleks analüüsib autor peamiselt Euroopa Kohtu, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ning ka üksikute Ameerika Ühendriikide kohtute poolt tehtud lahendeid kaubamärgivaidluste valdkonnas ning kõrvutab neid õiguskirjanduses toodud seisukohtadega. Analüüsi tulemusel püüab autor välja tuua turu-uuringute puhul esinevaid kitsaskohti ja puuduseid, mille tulemusel jääb omandatud eristusvõime meetodiliste puuduste tõttu tõendamata. Samuti toob autor ettepanekuid, millest tuleks turu-uuringu läbiviimisel kinni pidada. Näidete toomine Ameerika Ühendriikide on antud uurimuses sobilik, kuivõrd ka Ühendriikides kasutatakse eristusvõime hindamiseks valdavalt turu-uuringutest saadud infot. Ühtlasi keskendub autor küsimustele, mis seonduvad võimalike riskidega, mis võivad turu-uuringute läbiviimisega kaasneda.

Uurimiseesmärgi saavutamiseks viib autor läbi Euroopa Kohtu praktika empiirilise analüüsi koos teoreetilises kirjanduses käibivate allikatega ning kõrvutab direktiivi 2015/2436, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti, Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, toetudes õiguskirjanduses toodud seisukohtadele. Samuti kasutab autor klassikalisi õigusteaduslike tõlgendusmeetodeid: grammatiline, süstemaatilis-loogiline ja teleoloogiline.

Käesoleval magistritöö teemal ei ole autori teada Eestis varasemalt magistri- ega doktoritööid kirjutatud. Lähtudes üliõpilastöö kirjutamise ja vormistamise juhendist on järgnevalt loetletud käesolevat magistritööd kõige enam iseloomustavad märksõnad: kaubamärk, kaubamärgi eristusvõime, kaubamärgi kaitseõigus, turu-uuringud.

1. Eristusvõime kontseptsioon kaubamärgiõiguses

Kaubamärgi eristusvõimeks nimetatakse kaubamärgi omadust teistest kaubamärkidest erineda. Euroopa Kohus on leidnud, et eristusvõime küsimus on eriti tihedalt seotud just kirjeldavuse küsimusega.¹² Reeglina eristusvõimetuid kaubamärke ei registreerita, kuivõrd need kuuluvad avalikkusele.

Fooni loomiseks ning termini eristusvõimetu kaubamärk avamiseks on alljärgnevalt toodud üks võimalikest õiguskirjanduses ning kohtupraktika analüüsides kasutusel olev kaubamärkide liigitus, mis ilmestab eristusvõime skaalat ning mis aitab direktiivi 2015/2436 ülevõtmisega seotud muudatusi selgemini mõista. Kohtupraktikas toodud selgituste kohaselt liigituvad kaubamärgid oma keerukuselt viide klassi, mille kohaselt kaubamärgid võivad olla kas:

- 1) Üldtähenduslikud;¹³
- 2) Kirjeldavad;¹⁴
- 3) Seoseid loovad;¹⁵
- 4) Arbitraarsed, meelevaldsed;¹⁶
- 5) Väljamõeldud.¹⁷

¹² EKo C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV versus Benelux-Merkenbureau* ECLI:EU:C:2004:86, p 86

¹³ EKo T-112/03, *L'Oréal SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:102, p 53

¹⁴ *Ibidem*, p 75

¹⁵ EKo T-234/06, *Giampietro Torresan versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2009:448, p 34

¹⁶ EKo C-421/15, *Yoshida Metal Industry Co. Ltd versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:C:2017:360, p 2

¹⁷ EKo C-328/18, *Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet versus Equivalenza Manufactory, SL* ECLI:EU:C:2020:156, p 18

Illustreerimiseks sobib ka alltoodud tabel.¹⁸

Kategooria	Üldtäenduslik	Kirjeldav	Seoseid loov	Arbitraarne, meelevaldne	Väljamõeldud
Määratlus	kirjeldab kaupade klassi	kirjeldab ainult kaupade omadusi	vihib kauba omadustele või koostisosadele	suvaline sõna, mida rakendatakse seoses kaupadega	väljamõeldud sõna
Näide	AUTO	MAITSEV SAI	STRONGHOLD	APPLE	KODAK
Kaubad	auto	sai	naelad	arvutid	fotograafia tarvikud

Kokkuvõtlikult öeldes peaks kehtima põhimõte, mille kohaselt tabeli vasakul poolel olevad kaubamärgid tuleks lugeda pigem eristusvõimetuteks ning tabeli paremal poolel olevad kaubamärgid tuleks lugeda eristusvõimelisteks. Eristusvõimetute kaubamärkide registreerimisest on varasemalt reeglina hoidutud, kuivõrd on leitud, et sarnased üldised tähised ei tohiks kuuluda kellelegi, vaid need peaksid kuuluma rahvale või laiemale avalikkusele, et vältida turu monopoliseerumist ning et säiliks teatav väljendusvabadus.

Kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise direktiiv tõi kaasa võimaluse, mille kohaselt on nüüd ka varasemalt eristusvõimetuteks tähisteks loetud tähiseid võimalik registreerida kaubamärkidenä juhul, kui eristusvõime on omandatud tähise kasutamise käigus. Näiteks on Euroopa Kohus väitnud, et kui asjaomane avalikkus tajub mõnda kaubamärki moodustavat tähist teatava kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tähisena, on see kaubamärgitaotleja majandusliku jõupingutuse tulemus.¹⁹ Sellest tulenevalt tekib kaubamärgi omanikul õigustatud ootus saada kaubamärgile ainukasutusõigus ning sellega seotud hüvesid.

Ameerika Ühendriikides on kaubamärgi eristusvõime institutsiooni tuntud juba aastast 1946,

¹⁸ Roger W. Shuy. *Linguistic battles in trademark disputes*. London: Palgrave, 2002, lk 65

¹⁹ EÜKo T-411/14, *Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet ECLI:EU:T:2016:94*, p 66

millal võeti vastu Lanham'i akt (edaspidi ka 1946.a Kaubamärgi akt). Õiguskirjanduses on leitud, et nimetatud õigusallika põhiliseks eesmärgiks on tõkestada kaubamärkide ning tähiste omavahelist segiajamist, s.t valitsema peab õigusselgus ning konkreetsus.²⁰ Sama seisukohta on näiteks kinnitanud ka Ameerika Ühendriikie Ülemkohus oma lahendis *Qualitex Company. vs Jacobson Products Company, Inc.*²¹ Õigusselguse põhimõte on välja toodud ka mitmetes Euroopa Liidu direktiivides ning rahvusvahelistes kokkulepetes.

Täpsemalt öelduna võib Kaubamärgi Akti § 2 punkti f alusel samuti registreerida kaubamärke, kui tähis on selle kasutamise teel saavutanud eristusvõime. Nimetatud akti kohaselt ei tohi miski takistada kaubamärki registreerimast, kui see on kasutamise teel omandanud eristusvõime.²² See on sarnane Euroopa Liidus kehtiva põhimõttega, mis on juurdunud hiljem. Teisisõnu – õigus registreerida kasutamise teel omandatud eristusvõimega tähis kaalub üles avalikkuse huvi vältida monopoliseeritud turu tekkimist, kuivõrd arvestamata ei saa jätta ka ettevõtja huvi, kelle majanduslike investeeringute ning panuste tulemusel on kaubamärk sedavõrd laialdase tuntuse saavutanud.

Ka Euroopa Liidus ei ole kasutamise käigus omandatava eristusvõime instituut võõras. Muuhulgas oli Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ²³ ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) 2008/95 põhjenduspunkti 5 kohaselt liikmesriikidel ka varasemalt õigus kaitsta kasutamise käigus eristusvõime omandanud kaubamärke.²⁴ Alates 15. jaanuarist 2019 kohaldatakse antud küsimustes direktiivi 2015/2436, mille artikkel 4 annab seadusliku aluse kaubamärgi registreerimiseks, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva omandanud kasutamise käigus eristusvõime. Nimetatud muudatus jõustus KaMS-is 01.04.2019.a.

²⁰ Gervais, D., Latsko, J. M. Who cares about the 85 percent? Reconsidering survey evidence of online confusion in trademark cases. - Journal of the Patent and Trademark Office Society 2014/96 (3), lk 273

²¹ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995). Arvutivõrgus: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>

²² 1946.a Kaubamärgi akt, § 2 punkt f. Arvutivõrgus: <https://tfsr.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/TFSR-15USCd1e1.html> (01.03.2021).

²³ Esimene Nõukogu direktiiv, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1 - 7

²⁴ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) 2008/95, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. ELT L 299, 8.11.2008, lk 25 -33 põhjenduspunkt 5

1.1. Eristusvõime funktsioon kaubamärgi kaitsel

Kaubamärgid täidavad eesmärgi eristada kaupu ja teenuseid ning võimaldavad tarbijatel teha teadlikke valikuid.²⁵ Ühtlasi aitavad kaubamärgid siduda konkreetse tähise kaupa või teenust pakkuva ettevõttega. Eristusvõime peamiseks funktsiooniks kaubamärgi kaitsel on eristada tähist teistest toodetest ning teenustest ning ühtlasi kaitsta seeläbi ettevõtte töö tulemust ning jõupingutusi, mis on viinud tähise eristusvõime tekkimiseni. Kaubamärgi kaitse oli algselt mõeldud üksnes tavapärastele sõnühenditele või kujutismärkidele, kuid aja möödudes on kaitseõigus laienenud ka värvidele, helidele ning teoreetiliselt isegi lõhnadele.²⁶ Kuivõrd varasemalt eristusvõimetuid, st tavalise eristusvõime jaatamiseks liialt üldisi kaubamärke ei registreeritud, võis esineda juhtumeid, kus üldsusele laialdaselt tuntud, kuid seadusest tulenevatel põhjustel registreerimata kaubamärke sai pahatahtlikult ära kasutada. Kui kaubamärgiomanikel puuduks taolise pahatahtliku kasutamise tõkestamiseks vajalikud instrumendid, võiks see kaasa tuua olukorra, kus ettevõtetel kaob stiimul toota kvaliteetseid kaupu või pakkuda heatasemelist teenust, kuivõrd tähise loata kasutamist ei ole võimalik tõkestada ning loata kasutamisele ei järgne ka sanktsioone. See võib omakorda mõjuda pärssivalt üleüldisele tootearendusele.²⁷ Kuivõrd kaubamärgiga seonduvate kohtuvaidluse puhul on alati õhus suured kahjunõuded, tuleks ettevõtetel pidevalt jälgida oma kaubamärkide loata kasutamist.

Eelnevast tulenevalt saab järeldada, et õigus registreerida oma olemuselt eristusvõimetuid, kuid kasutamise käigus eristusvõime omandanud kaubamärke ning nimetatud liiki kaubamärkide kaitse tagamine omab olulist tähendust ka toodete kvaliteedi tagamise osas nii tootja kui tarbija seisukohast.

Kaubamärkide õiguskaitse tugevdamine ning ühtlustamine eesmärgiga tugevdada võitlust üleüldise võltsimise vastu on peetud üheks prioriteetseks sihiks ka 15. aprilli 1994. aasta intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu preambula kohaselt.²⁸ Ka direktiivi

²⁵ Direktiivi 2015/2436 põhjenduspunkt 31

²⁶ Diamond, S. S., Franklyn, D. Trademark Surveys: An Undulating Path. - Texas Law Review, 2013/92, lk 2031

²⁷ Cho, S. Empirical Substantiation of Sport Trademark Dilution: Quasi-Experimental Examination of Dilutive Effects. - The Journal of Legal Aspects of Sport 2015/25 (1), lk 29

²⁸ 15. aprilli 1994. aasta intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsioon. - https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#preamble (25.03.2021)

2015/2436 üheks eesmärgiks on luua süsteem, mis tagaks hästitoimiva siseturu ja hõlbustaks liidus kaubamärkide registreerimist.²⁹

Kuivõrd kaubamärkidega puhul eksisteerib pidevalt oht, et varasemalt tuntud tähist püütakse matkida,³⁰ peaks nende omanikud olema huvitatud nende tõhusast kaitsest ning ka reeglid kaitseõiguse tagamiseks peaksid olema üheselt mõistetavad. Nimelt on uute ettevõtete puhul sagedaseks käitumismustriks varasemalt tuntud kaubamärgi ärakasutamine ning nende poolt tekitatud usalduse kuritarvitamine.³¹ Varasemalt tuntud kaubamärgi poolt loodud tuntuse ärakasutamisega meelitatakse ligi uusi kliente, keda viiakse eksitusse tulenevalt konkureerivate tähiste sarnasusest, kuna reeglina tarbijad ei süvene ülemäära tähiste analüüsile. Leidub ka erandlikke olukordi, kus nimetatud eksituse läbi avastavad tarbijad enda jaoks mõne uute tootja, mis ei pruugi tarbija jaoks tähendada alati soovimatut tagajärge.

Lisaks tarbijate eksitamisele kasutatakse kaubamärkide pahatahtlikku registreerimist ka lunaraha väljanõudmiseks. Nimetatud probleem kannab inglise keeles nimetust *trademark squatting*.³² Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon määratleb taolise piraatluse vormi kui üldtuntud välisriigi kaubamärgi registreerimise või kasutamise olukorras, kui nimetatud tähis ei ole kõnealuses riigis registreeritud või on mittekasutamise tõttu muutunud kehtetuks.³³ Sarnane piraatlus on viimase kahe aastakümne jooksul tõusnud 10,000%.³⁴ Tuntud lunaraha kaasuse näiteks on Proview Electronics Co. Ltd. nõue Apple Inc. vastu, mille raames soostus viimane tasuma 60 miljonit dollarit.³⁵ Kuna omandatud eristusvõime võib kõne alla tulla kaubamärkide puhul, mis on just kasutamise käigus tarbijate teadvusesse süüvinud, eeldab see kaubamärgi pikaajalist kasutamist. See on ka põhjuseks, miks Eesti kohtupraktikas sisuliselt nimetatud probleemi veel käsitletud ei ole. Samas on teada, et Värska Vesi AS ning Verska Mineraalvee OÜ

²⁹ Direktiivi 2015/2436 põhjenduspunkt 42

³⁰ Foxman, E. R., Muehling, D. D., Berger, P. W. An Investigation of Factors Contributing to Consumer Brand Confusion. - Journal of Consumer Affairs 1990/24, lk 171

³¹ Upadhye, S. Trademark Surveys: Identifying the Relevant Universe of Confused Consumers, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal (1997), lk 553

³² Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiamet. - <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/newsletter/inventors-eye/dont-sit-and-wait-stopping-trademark-squatters> (14.04.2021)

³³ Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon. Intellectual Property Handbook. - https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (14.04.2020), lk 90

³⁴ Bitton, M. Rethinking the Anti-Counterfeiting Trade Agreement's Criminal Copyright Enforcement Measures. – Journal of Criminal Law and Criminology 2012/102, lk 68

³⁵ The Wall Street Journal. Apple Pays Small Price in China Case. - <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304211804577501681233676036> (14.04.2021)

poolt kasutatavate tähiste puhul esineb sarnane probleem,³⁶ millese on segatud joonistel 1 ning 2 toodud kaubamärgid.



Joonis 1. Kaubamärk V VÄRSKA MINERAAL. Allikas: Patendiameti andmebaas.



Joonis 2. Kaubamärk VÄRSKA MINERAAL OTSE VÄRSKA SÜDAMEST MULLIGA LOODUSLIK MINERAALVESI. Allikas: Patendiameti andmebaas.

Mõlemad tootjad on tegutsenud võrdlemisi pikka aega: Värskä Vesi AS alates 1993.aastast ning Värskä Mineraalvee OÜ 1995. aastast.

Antud probleem on liikmesriikide ülene ning toetub suuresti asjaolule, et kaubamärgikaitse on riigiti erinevalt reguleeritud. Probleemi lahendamise üheks eelduseks on, et kaubamärgi kaitse oleks ühtlaselt reguleeritud ning tagatud. Näiteks kehtestab Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6^{bis} lõike 1 alusel nõude kokkuleppega liitunud riikidel kaitsta üldtuntud kaubamärke ka juhul, kui üldtuntud märk ei ole registreeritud või kui seda ei ole senimaani vastavas riigis kasutatud. Nimetatud konventsiooni järgi on üldtuntud märk tähis, millise loeb üldtuntuks vastava riigi pädev asutus ning mille kasutamisest tulenevad õigused kuuluvad mõnele teisele isikule. Sarnast, ent osaliselt avatud mõistet, sisaldab endas ka Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikkel 16 lõige 2.³⁷ Toodud selgituste pinnalt võib järeldada, et oma

³⁶ Tänavsuu, T. Kirglik sõda Värskä vee pärast: mängus on Eesti tippadvokaadid ja kohtuveskid jahvatavad hoogsalt. – Eesti Ekspress 22.06.2020

³⁷ Maailma Kaubandusorganisatsioon. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping.

olemuselt sarnaneb üldtuntud tähis kasutamise käigus eristusvõime omandanud kaubamärgiga.

Võib öelda, et kaubamärkidest on saanud omaette tooted ning nendes nähakse eraldi väärtust, mida hinnatakse läbi kaubamärgiga seotud kasutajate staatuse, eelistuste ja tootjate töö tulemuse kogumina. Valdkondi ning sfääre, mida kaubamärgid mõjutavad, ei ole asjakohane ammendavalt välja tuua, kuid on leitud, et nad võivad mõjutada koguni keelekasutust, jõudes näiteks kasutusele erinevate metafooride loomisel ning omades teataval määral *lingua franca*'le omaseid tunnusjooni: kaubamärgid on tähised, mida inimesed on võimelised mõistma sõltumata oma keelelisest taustast.³⁸

1.2. Eritusvõime puudumine kui absoluutne õiguskaitset välistav asjaolu

Absoluutse õiguskaitset välistava asjaoluna näeb direktiivi 2015/2436 artikkel 4 lõige 1 punkt b ette, et kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mis ei ole teistest eristatavad ning juhul, kui eksituse tõttu on eristusvõimetu tähis siiski kord registreeritud, kuuluvad eristusvõimetus kaubamärgid kehtetuks tunnistamisele. Eritusvõime puudumise kui ühe absoluutse õiguskaitse välistava asjaoluna loetleb ka KaMS § 9 lg 1 punktis 2.

Nimetatud sätted tuginevad õigusteoorias levinud põhimõtetele, mille kohaselt osad kaubamärgid, mis on oma tähenduselt liiga üldised, peaksid olema vabalt kasutatavad, kuivõrd on mõnel määral aluseks vabale eneseväljendusele. Loetelu sellistest kaubamärkidest on toodud näiteks direktiivi 2015/2436 artiklis 4, mille kohaselt reeglina ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi.

Euroopa Kohus on leidnud, et sarnaste tähiste liigne registreerimine kujutaks endast kolmandate isikute turule sisenemise takistamist ning tooks kaasa kõigi jaoks vabalt kasutatavate tähistevähenemise.³⁹ Teatud kaubamärkide üldkasutatavana hoidmine on vajalik, kuivõrd kauba põhiomaduste monopoliseerimise risk kehtib paljudele kaubamärgi liikidele, näiteks asendi või

³⁸ Dreyfuss, R. C. Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation. - Notre Dame Law Review 1990/65, lk 397

³⁹ EKo C-371/18, *Sky plc jt vs Skykick UK Limited ja Skykick Inc* ECLI:EU:C:2020:45, p

liikumismärkidele ning võimalik, et ka heli-, lõhna- või maitsemärkidele. Kõiki nimetatud liiki tähiseid on võimalik segi ajada, kuivõrd tähiste väljanägemine või kasutusviis on otseselt tingitud asjaomase kauba olemusest. Niisuguste kaubamärkide kvalifitseerimisest sõltumata on vajalik, et nende registreerimise hindamisel saaks arvesse võtta eesmärki ning huvi hoida teatud tähised üldkasutatavatena.⁴⁰

Euroopa Kohus võib üldsusele mõeldud vaba kasutamise säilitamise huvi arvesse võtta kõikide tähiste registreerimise puhul, kui need võivad osutada asjaomast kaubakategooriat silmas pidades segiaetavateks või ka tähisekategoriate puhul, mille tähiseid on toote või teenuse olemusest tulenevalt piiratud koguses.⁴¹

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on sellise praktika eesmärk vältida olukordi, kus kaubamärgist tuleneva õiguse kaitse annab kaubamärgi omanikule teatava monopoli ning ainuõiguse kauba tehniliste lahenduste või kasutusomaduste suhtes, mida tarbijad peavad konkurentide kaupade osas kõige määravamaks asjaoluks ostuvalikute tegemisel. Nimetatud põhimõtte võimaldab hoida asjaomase kauba põhilised tunnused, mis kajastuvad selle kujus ning on lahutamatult seotud toote puhul kasutatava tehnilise lahendusega, üldkasutatavatena.⁴²

Äärmiselt oluline on tagada, et registreeritud kaubamärgid on kõigi liikmesriikide õigussüsteemides ühtemoodi kaitstud.⁴³ Kaubamärgisüsteemide paralleelset olemasolu ja tasakaalu liikmesriikide ja liidu tasandil peetakse intellektuaalomandi kaitset käsitleva liidu lähenemisviisi nurgakiviks.⁴⁴ Kaubamärgi kaitse saamise hõlpsustamist on eesmärgina näinud ette ka direktiiv 2015/2436.⁴⁵ Nimetatud direktiiv ei tohiks liikmesriikidelt ära võtta õigust jätkuvalt kaitsta kasutamise käigus omandatud kaubamärke. Õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamiseks on nõutav, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed.⁴⁶

⁴⁰ EK C-163/16, *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS vs Van Haren Schoenen BV*, ECLI:EU:C:2017:495, kohtujurist M. Szpunar'i ettepanek, p 26

⁴¹ *Ibidem*, p 27

⁴² *Ibidem*, p 53

⁴³ Direktiivi 2015/2436 põhjenduspunkt 10

⁴⁴ *Ibidem*, põhjenduspunkt 3

⁴⁵ *Ibidem*, põhjenduspunkt 8

⁴⁶ *Ibidem*, põhjenduspunkt 11-12

1.3. Eristusvõime omandamine kasutamise tulemusena

Kaubamärgid, mis on eristamatud, s.t kirjeldavad või liialt üldised, jäävad kaubamärgi kaitsesüsteemist reeglina väljapoole ning on seega üldkasutatavateks tähisteks. Eristusvõime omandamine üldiste ning varasemalt eristusvõimetute tähiste puhul on võimalik, kui nimetatud tähised on saavutanud tähise kasutamise tulemusena. Varasemalt on eristusvõimetutele kaubamärkidele sarnase õiguskaitse tagamise õigus jäetud üksnes siseriikliku regulatsiooni kaudu,⁴⁷ kuid nüüd on nimetatud põhimõtte viidud sisse kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikide üleselt.

Euroopa Kohus on sedastanud, et kui kaubamärk on kasutamise tulemusel omandanud eristusvõime, tuleb omandatud eristusvõimet tunnustada ning lubada selle registreerimine. Vastupidine olukord võib demotiveerida tootjaid, pärssida konkurentsi ning turu innovatsiooni ja arengut üldisemas plaanis. Samas võimaldab asjaolu, et kaubamärkidenä viib kasutada ka üldisi ning eristusvõimetuid tähiseid, anda tootjatele teatava väljendusvabaduse oma toodete turustamiseks.

Tähis, mis ei ole oma omadustelt eristusvõimeline, võib aja möödudes, näiteks piisava turunduse tulemusena, omandada eristusvõime teatud toodete või teenuste osutamise valdkonnas.⁴⁸ Seeläbi võib tekkida olukord, kus olemuselt eristusvõimetu, kirjeldav või üldine tähis võib omandada kaubamärgi staatuse ning minetada avalikuks kasutamiseks mõeldud seisundi hetkel, mil saavutatakse piisav äratundmine asjaomase avalikkuse silmis. Sarnast põhimõtet tuntakse nii Ameerika Ühendriikide kui ka Kanada õigusruumis⁴⁹, kus tuleb sageli hinnata ning tõendada eristusvõimet turu-uuringute abil, näiteks kahjunõuete puhul.

Hetkel, mil varasemalt eristusvõimetuks loetud tähis omandab siiski eristusvõime ning laiem avalikkus seob seda ühe konkreetse ettevõtjaga, oleks vaja tõkestada teiste kauplejate poolt nimetatud tähiste kasutamine.⁵⁰

⁴⁷ Esimene Nõukogu direktiiv, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1 - 7

⁴⁸ Maailma Kaubandusorganisatsioon. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikkel 15 lg 1. - https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (04.04.2021)

⁴⁹ Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon. Arengu- ja intellektuaalomandi komisjon. - https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622 (05.04.2021)

⁵⁰ Ramsey, L. P. Descriptive Trademarks and the First Amendment. - Tennessee Law Review 2003/70, lk 1150

Kasutamise käigus omandatud eristusvõime osas leidub ka rida erandeid. On leitud, et näiteks teatud ruumilised märgid ning lahendused, mis kaasnevad või on tingitud teatud tootmisprotsesside kasutamisest, võivad olla kaubamärkidena sobimatud, kuivõrd toote välimus on sõltuvuses konkreetsest tootmisprotsessist ning see ei ole seostatav toote päritoluga. Teisisõnu - kui tähise omadus on seotud tehnilise lahendusega, siis see ei liigitu kaubamärgina nii Euroopa Liidus kui ka Kanadas.⁵¹

Nimelt vähendaks kauba niisuguse kuju kaitsmine kaubamärgina, mis seisneb vaid selles, et sisaldab kauba valmistaja poolt välja arendatud ja tema taotlusel patenteeritud tehnilist lahendust, pärast patendi kehtivuse lõppemist oluliselt ja pidevalt teiste ettevõtjate võimalusi asjaomast tehnilist lahendust kasutada. Niisuguses intellektuaalomandiõiguste süsteemis, nagu on välja arendatud liidus, võib tehnilisi lahendusi kaitsta üksnes piiratud aja jooksul, nii et kõik ettevõtjad saaksid seejärel neid vabalt kasutada. See kaalutus ei ole aluseks mitte ainult määrusele nr 2017/1001 kaubamärgiõiguse osas, vaid ka määrusele nr 6/2002 disainilahenduste kohta.⁵² Sama põhimõtte on juurdunud ka kohtupraktikas.⁵³ Asjaolu, et tähisel on või on olnud patendikaitse, ei ole iseenesest takistuseks selle registreerimisele kaubamärgina, seda eelkõige siis, kui on tegemist leiutisega, mille kuju ei ole täielikult funktsionaalne, sest sellel on kaunistavaid või meelevaldseid osi. Samas on varasemat patent peetud ikkagi sisuliselt ümberlukkamatuks tõendiks selle kohta, et selles kirjeldatud või taotletud omadused on funktsionaalsed.⁵⁴

Juhul, kui tehnilistele lahendustele laieneks kaubamärgiõigus, pärsiks see samuti tootearendust ning oleks aluseks monopoolse turu tekkimisele. Tehniliste lahenduste vabas kasutamises hoidmine on vajalik selleks, et tootjatel jätkuks motivatsiooni alternatiivsete ning paremate toodete väljatöötamiseks.⁵⁵

⁵¹ Kanada Ülemkohtu otsus, *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65, p 46

⁵² Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta, (EÜT L 3, 5.1.2002, lk 1)

⁵³ EKo C-48/09 P, *Lego Juris A/S versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:C:2010:516, p 46-47

⁵⁴ *Ibidem*, p 17

⁵⁵ EKo C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products Ltd.* ECLI:EU:C:2002:377, p 78

Mõne tähise kaubamärgina registreerimise võib näiteks see-eest välistada ka muudel alustel. Näiteks Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* lõige B punkt 3 alusel on võimalik keelduda kaubamärgi registreerimisest, kui kaubamärk on vastuolus moraali või avaliku korraga või kui tähis on loodud eesmärgiga petta avalikkust.⁵⁶ Kehtetuks on võimalik tunnistada ka kaubamärke, mis on muutunud niivõrd üldisteks väljenditeks, et neist on saanud osa igapäevases ning tavapärases keelekasutuses.⁵⁷

Kaubamärgi registreerimise võivad välistada ka nõuded, mille esitab asjakohane register. Selleks, et kaubamärk oleks registreeritav, peab see olema visuaalsel või graafilisel teel esitatav. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikkel 15 lõike 1 kohaselt võib siseriiklik õigus seade tingimuseks, et registreeritav kaubamärk peab olema visuaalselt tajutav.⁵⁸ Kuivõrd erinevad lõhnad ei ole visuaalselt tajutavad, ei ole nende registreerimine kaubamärkidena seetõttu võimalik.⁵⁹

Olles teadlik eelpool toodud eranditeks ning sellest, kuhu liigitub mõni konkreetne kaubamärk, on omanikul võimalik rakendada kaubamärgile kaitset ning seeläbi välistada olukorrad, kus kaubamärgi tuntuks kasutatakse teiste poolt ära.⁶⁰

Samas ei kesta ka eristusvõime teel omandatud kaubamärgi kaitse igavesti ega ole oma olemuselt staatiline. Registreeritud kaubamärki, mida turul enam ei kasutata, võib tühistada pärast katkematut, vähemalt kolmeaastast mittekasutamise perioodi. Mittekasutamise perioodi osas võivad kehtida ka pikemad ajalised nõuded⁶¹ ning üldisema printsiibina toob nimetatud põhimõtte

⁵⁶ Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - <https://wipolex.wipo.int/en/text/287556> (05.04.2021)

⁵⁷ *Ibidem*, 6 *quinquies* lõige B punkt 2

⁵⁸ Maailma Kaubandusorganisatsioon. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping, artikkel 15 lg 1

⁵⁹ EKo C-273/00, *Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt* ECLI:EU:C:2002:748, p 69 jj

⁶⁰ Senftleben, M. The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Law. - *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2009/40, lk 49-50

⁶¹ 15. aprilli 1994. aasta intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsioon. - https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#art19 (05.04.2021). Vt ka määruse 2017/1001 artikkel 58

välja ka Benelux'i riikide intellektuaalomandi lepingu artikkel 2.26 lõige 2 punkt 2.⁶²

Kaubamärgiõigus ei suudaks kõiki talle seatud eesmärke realiseerida, kui kaitse tähtaeg oleks rangelt piiratud. Liialt ranged ajalised piirangud tooksid kaasa selle, et kõik turuosalisel saaksid kaubamärki pärast kaitse kehtivuse lõppemist vabalt kasutada. Sellisel juhul ei saaks tarbijad enam tugineda kaubamärgile kui päritolu tunnusele, pärsitud oleks turu läbipaistvus ja ausa konkurentsi loomise lähtetingimused. Selliste tagajärgede vältimiseks on võimalik kaubamärgi omanikul kaubamärgi registreerimist määramata ajaks pikendada.⁶³ Tähiseid, mille aktiivsest kasutamisest on loobunud, võtavad reeglina kasutusse teised turuosalisel,⁶⁴ mida võib nimetada ka teataval määral taaskasutamiseks. Tähise kasutamisest loobumine ei taga seega tingimata olukorda, kus tähis muutub kõigile taas vabalt kasutatavaks.

Eelnevast tulenevad võib järeldada, et kehtivas seadusandluses on siiski piisavalt erandeid ning toimemehhanisme, mis võimaldavad teatavate tähiste kasutamise ka laiemale avalikkusele ning seda isegi olukorras, kui kaubamärgi omandiõigus on varasemalt kuulunud mõnele konkreetsele isikule või ettevõttele. Nimetatud võimalused on rajatud praktilistel kaalutlustel, võimaldades pandlikkust nii turu toimimisele, arengule kui tähiste taaskasutamisele.

⁶² Beneluxi riikide intellektuaalomandi leping. Beneluxi Intellektuaalomandi Büroo. - <https://www.boip.int/uploads/inline/BOIP%20BCIP%20EN.pdf> (05.04.2021)

⁶³ 15. aprilli 1994. aasta intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping, artikkel 18

⁶⁴ EKo C-40/01, *Ansul BV versus Ajax Brandbeveiliging BV* ECLI:EU:C:2003:145, p 16

2. Eristusvõime omandamise tõendamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/2436 ei ole otseselt viidatud, mis liiki tõendid on maine tõendamiseks kohasemad. Kohtupraktika kohaselt on vastulause esitajal õigus esitada kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL 2017/1001 artikli 97 lõikes 1 toodud tõendeid, kui nende abil saab tõendada tähise eristusvõimet.⁶⁵

Registreeritud kaubamärgi õiguskaitse peaks olema absoluutne, kui kaitse otstarve on garanteerida kaubamärgi kui päritolutähise toimimine ning kui vastanduv kaubamärk ja tähis ning nendega seotud kaubad või teenused on identsed või tekitavad tarbijatest segiajamist. Eristusvõime hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ning identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest. Äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused ja eelkõige asjaomase tõendamiskohustuse võib paika panna liikmesriigi menetlusõiguse sätetega, mille kohaldamist nimetatud direktiiv ei tohiks piirata.⁶⁶

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti poolt koostatud statistika järgi esitavad vastulausete esitajad ameti vastulausemenetlustes kõige sagedamini allpool loetletud tõendeid, mis ei ole kajastatud tähtsuseselises järjekorras:⁶⁷

1. arvamusküsitlused ja turu-uuringud;
2. vande all antud või tõendatud ütlused;
3. kohtute või haldusasutuste otsused;
4. ameti otsused;
5. auditid ja kontrollid;
6. sertifikaadid ja auhinnad;
7. ajakirjanduse või eriväljaannete artiklid;
8. majandustulemuste aastaaruanded ja ettevõttekirjeldused;

⁶⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta. ELT L 154, 16.6.2017.

⁶⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/2436 põhjenduspunkt 16

⁶⁷ Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1850894/kaubamargisuunised/3-1-4-4-toendiliigid> (02.02.2021)

9. arved ja muud kaubandusdokumendid;
10. reklaam- ja muud müügiedendusmaterjalid.

Selliseid tõendeid võib esitada ka sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel tõendamaks, et varasem kaubamärk on omandanud suurema eristusvõime, või sama määruse artikli 8 lõike 2 punkti c alusel üldtuntud kaubamärkide kohta.

Mõnede autorite hinnangul tuleks kaubamärgivaidlustes esmajoones keskenduda tähise enda analüüsile ning juristi ülesanne sarnastes ülesannetes on üksnes kohtuniku veenmine tähiste sarnasuse või erinevise osas. On ka väljendatud kriitikat, et turu-uuringute ning statistiliste tõendite kasutamine võtab ära fookuse sisuliselt analüüsilt.⁶⁸ Võib järeldada, et oma äärmustes võivad mõlemad variandid osutada lõppude lõpuks nii tarbijatele kui kaubamärgi registreerimist soovivatele ettevõtjatele soovimatuks. Oma olemuselt enamasti statistilist teavet sisaldavad tõendid on kergemini loodavad kui näiteks turu-uuringud või arvamusküsitlused. Kuivõrd osad tõendid võivad tekkida juba loomulikut majandustegevuse käigus näiteks ajakirjanduses ilmunud artiklite, majandustulemuste aruannete, arvete ning reklaammaterjalide näol, on täiendavate arvamusküsitluse ning turu-uuringute tellimine alati käsitletav täiendava väljaminekuna. Seetõttu on eriti oluline just majanduslikult nõrgemal positsioonil olevatele ettevõtetele, et nad teaksid, millist kaalu ühele või teisele tõendiliigile omistatakse ning kui perspektiivikas on tõendite kogumisel täiendavate kulutuste tegemine.

Magistritöö hilisemas osas analüüsitud kohtupraktikast nähtub, et statistilist teavet hõlmavaid tõendeid sisuliselt ei arvestata või omistatakse neile minimaalset kaalu. Teisest küljest on jällegi põhjalike turu-uuringute läbiviimine ning vajaliku arvu küsitletavate kaasamine suureks väljakutseks.

⁶⁸ Weiss, P. The Use of Survey Evidence in Trademark Litigation: Science, Art or Confidence Game. - The Trademark Reporter 1990/80, lk 86

2.1. Turu-uuringud ja selle meetodika

Kaubamärgi kaitse tagamine on iga eduka brändi alustalaks.⁶⁹

Kuivõrd konkreetsete turu-uuringute käigus kasutatud küsimustikud on autorikaitse all olevad objektid ning käesoleva magistritöö autorile ei olnud erinevate turu-uuringutega tegelevate ettevõtete poolt võimalik varem koostatud küsimustikke edastada, ei saa analüüsis kaasusepõhiseid küsimustikke analüüsida. See-eest on võimalik kasutada kohtulahendites toodud küsimustike fragmente koos vastavate kommentaaridega, mida kohus on pidanud vajalikuks teha. Samuti on asjakohane analüüsida analoogiad, mis on toodud erinevates artiklites ning muudes allikates toodud näidetega.

Turu-uuringu või arvamusküsitluse tähistamiseks kasutatakse õiguskirjanduses mh järgmisi mõisteid: *market survey*, *opinion poll*, *market research*. Oma olemuselt tähistavad nimetatud terminid samatähenduslikke uuringuid. Turu-uuringuid kasutatakse selleks, et mõista tarbijate hoiakuid ning arusaamu seoses kindlate kaupade ning nende nimetustega. Samaaegselt hinnatakse uuringute tulemusel, kuidas tajuvad tarbijad konkreetse kauba üldist kontseptsiooni.⁷⁰ Küsitlusuuringu põhiline instrument on küsimustik.⁷¹ Küsimustik omakorda on kirjalike küsimuste kogum, mis koosneb lihtsatest standardiseeritud küsimustest, millel on enamasti vastusevariandid, mille seast vastaja saab valida.⁷² Küsimustega kogutakse infot vastajate kogemuste, arvamuste ja kõikvõimalike muude omaduste kohta.⁷³ Üldiselt koguvad vastava ala asjatundjad vastuseid piiratud arvuga vastanute hulgast ja üldistavad saadud tulemused suuremale tarbijaskonnale. Seejärel kasutavad pooled saadud andmeid, et veenda kohtuid selle osas, kas kaubamärgi

⁶⁹ Gold, B. Your Brand and Nine Legal Issues Related to Patent, Trademark, and Copyright, MarketingProfs 2012. - <https://www.marketingprofs.com/articles/2012/9674/branding-and-nine-legal-issues-related-to-patent-trademark-and-copyright> (02.03.2021)

⁷⁰ Bird R. C., Steckel J. H. The Role of Consumer Surveys in Trademark Infringement: Empirical Evidence from the Federal Courts. University of Pennsylvania Journal of Business Law 2012/14, lk 1015-1016

⁷¹ Lavrakas, P. J., Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2008, lk 652-655

⁷² Bruce, S., Yearley, S., The SAGE Dictionary of Sociology. Kättesaadav Tartu Ülikooli raamatukogu arvutivõrgus: <https://sk-sagepub-com.ezproxy.utlib.ut.ee/reference/the-sage-dictionary-of-sociology/n935.xml> (14.03.2021)

⁷³ Fowler F. J., Survey research methods. Los Angeles, California: Sage, 2009.

kasutamise kaasnep tarbijate seas eksitamine või mitte.⁷⁴ Sarnasest põhimõtetest lähtuvad nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutused.

Paraku puudub ühtne konsensus selles osas, milline peaks välja nägema üldine turu-uuringu läbiviimise ja koostamise meetodika.⁷⁵ Pole võimalik koostada üht konkreetset küsimustikku, kuivõrd reeglina erinevad iga vaidluse puhul faktilised asjaolud. Analoogia kohtumenetlusest on samuti teada, et iga vaidluse unikaalsusest tulenevalt ei ole võimalik välja töötada ühte universaalselt süüdistusakti või hagiavaldust. Näiteks ei sobi turu-uuring, mis on koostatud kujutismärkide eristusvõime hindamiseks ruumiliste kujutismärkide eristusvõime hindamiseks ning vastupidi. Samas on võimalik õiguskirjanduses toodud teoreetilistes soovitudest ning kohtupraktikast võimalik järeldada, mis on üldised tunnused, millele turu-uuringu küsimustik võiks sarnaneda, millest lähtuvalt on järgnevalt analüüsitud erinevate asutuste ning kohtupraktikas kajastatud teoreetilisi käsitlusi.

Rahvusvahelise Kaubanduskoja ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu ESOMAR poolt turundus- ja arvamusuuringute korraldamiseks kehtestatud reeglistik seab olulised eetilise ja ametialase käitumise standardid, mille eesmärk on säilitada üldsuse usaldus teadustöös, nõudes samas rangelt kinnipidamist asjakohastest piirkondlikest, riiklikest ja kohalikest seadustest ja määrustest. Kutsealased tegevusjuhendid võivad omakorda seada kõrgemaid standardeid.⁷⁶

Nimetatud koodeksi järgimine on kohustuslik ESOMAR-I ühingu liikmetele ning selle vastu võtnud ühendustele.

⁷⁴ Gervais, D., Latsko, J. M., lk 277

⁷⁵ Cho, S., Moorman, A. M. Examination of the Psychometrical Comparability of Survey Evidence in Sport Trademark Litigation Original Research. - The Journal of Legal Aspects of Sport 2014/24, lk 20

⁷⁶ Rahvusvahelise Kaubanduskoja ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu ESOMAR poolt turundus- ja arvamusuuringute korraldamiseks kehtestatud reeglistik. Arvutivõrgus: https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf (21.02.2021)

Nimetatud koodeks toob välja üldised põhimõtted:

1. Uurimistöö läbiviijad peavad olema andmesubjektidelt saadava teabe kogumisel läbipaistvad ning avatud, s.t uuringus osalejatele peab olema avalikustatud informatsiooni kogumise eesmärk, milleks seda kogutakse, kellega seda võidakse jagada ning millisel kujul.
2. Teadlased peavad tagama, et uurimistöös kasutatavad isikuandmed on põhjalikud kaitstud loata juurdepääsu eest ning et uurimistöö läbiviija ei avalikustaks neid ilma andmesubjekti nõusolekuta.
3. Teadlased peavad alati käituma eetilisel ega tohi teha midagi sellist, mis võiks kahjustada andmesubjekti ennast, turuosaliste mainet, nende antud hinnanguid ega sotsiaaluuringute läbiviimist üldisemalt.

Mainitud põhimõtetest joonistub välja põhimõte, mille kohaselt peab turu-uuringut läbiviiv asutus või ettevõtte olema sõltumatu ning küsitluse läbiviimise eesmärk tohib olla vaid objektiivse tõe väljaselgitamine. Varasemalt on turunduslikud uurimused seoses kaubamärgi eristusvõimega keskendunud üksnes tähiste visuaalsele analüüsile.⁷⁷

Samuti on Euroopa Kohus toonud välja üldsõnalise loetelu asjaoludest, mis peaksid olema arvamusküsitluse või turu-uuringu usaldusväarsuse hindamiseks kahtlemata esitatud. Välja peab olema toodud:

1. Kas turu-uuringu on teinud sõltumatu ja tunnustatud uurimisasutus või ettevõtte. Sellest oleneb tõendiallika usaldusväarsus;⁷⁸
2. Välja peab olema toodud küsitletud isikute arv ja profiil, s.h isikute sugu, vanus, amet ja taust. Sellest oleneb, kas uuringutulemused on esinduslikud kaupade eri tarbijaliikide suhtes. Ühtlasi peab olema kirjeldatud, kellest peaks koosnema nimetatud avalikkus.⁷⁹
3. Uuringu meetod ja tingimused ning küsimustiku kõigi küsimuste loetelu. Samuti on tähtis teada, kuidas ja mis järjekorras küsimused esitati, et kontrollida, kas vastajatele esitati

⁷⁷ Schweizer, M., Kotouc, A. J., Wagner, T., Rudolph, T. Scale Development for Consumer Confusion. - *Advances in Consumer Research* 2006/33, lk 184

⁷⁸ R 540/2013-2, 27.03.2014 *The Coca-Cola Company vs Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 49

⁷⁹ EKo C-210/96, *Gut Springenheide GmbH ja Rudolf Tusky versus Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung* ECLI:EU:C:1998:369, p 31

suunavaid küsimusi. Kaasusepõhine analüüs turu-uuringu metoodika osas on välja toodud uurimistöö hilisemas osas.

4. Kas uuringus kajastuv protsent on seotud küsitletute koguarvuga või vastanute arvuga tervikuna.

Kui loetletud asjaolude osas teave puudub, pole turu-uuringule või arvamusküsitlusele võimalik omistada suurt tõendusjõudu. Samuti tekib oht, et esitatud tõendid jäetakse hoopis tähelepanuta. Vaidluses *Indianapolis Colts, Inc. v. Metropolitan Baltimore Football Club Ltd. Partnership* leiti, et turu-uuringule omistatavat tõenduslikku jõudu võib oluliselt vähendada ka asjakohane kriitika vastaspoolelt. Kriitika esitamine ning puuduste väljatoomine vastaspoole esitatud turu-uuringute osas on hädavajalik, kuivõrd asja arutavad kohtunikud ei pruugi olla turu-uuringute läbiviimise nüanssidega üksikasjalikult kursis.⁸⁰ Samas nähtub hilisema analüüsi käigus, et turu-uuringutele kehtestatud nõuete mõistmine tekitab raskusi ka spetsiaalselt turu-uuringutele keskendunud firmadele.

Ameerika Ühendriikide Ülemkohus on lahendis *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* rõhutanud, et turu-uuringute läbiviimine võib olla kallis, kuid eristusvõime tõendamiseks on turu-uuringute esitamine siiski äärmiselt soovituslik.⁸¹ Turu-uuringute läbiviimise kõrge hind võib osutada takistuseks paljudele ettevõtetele, kelle rahaline võimekus on piiratud ning see võib omakorda seada eelisseisu ettevõtteid, kellel majanduslik positsioon on parem, millest lähtuvalt võib tekkida oht, et kaitseõiguse tagamise osas võib esineda ebavõrdset kohtlemist. Ettepanekuid turu-uuringutele kehtestatud nõuete osas võib leida arvukatest kohtlahenditest ning erialakirjandusest.

Korrektelt läbiviidud turu-uuring, mis vastab kohtupraktikas esiletoodud nõuetele ning mis arvestab ühtlasi vaidlusaluste tähiste eripäradega, on väärt instrumendiks erinevate kahjunõuete maksmapanekul.

⁸⁰ *Indianapolis Colts, Inc. v. Metro. Baltimore Football Club Ltd. Partnership*, 34 F.3d 410, 415-16 (7th Cir. 1994).

⁸¹ *Moseley vs V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418,434 (2003).

Ka Ameerika Ühendriikie praktika kohaselt tuleb küsimustiku koostamisel arvestada sellega, et:

- Oleks kaasatud asjakohane avalikkus;
- Kaasatud valim esindaks asjakohase avalikkuse seisukohti;
- Kogutud andmed peavad olema kirja pandud korrektselt;
- Kogutud andmeid on analüüsitud kooskõlas statistiliste uuringute raames kasutatavate tavadega.⁸²

Mõnevõrra detailsem loetelu on toodud lahendis *Leelanau Wine Cellars vs Black Red, Inc.*, kus on välja sedastatud, et turu-uuringute raames kogutud teave peaks vastama järgmistele nõuetele, et see oleks kohtute jaoks vastuvõetav ning tõenduslikku jõudu omav:

1. Kaasatud peab olema arvestatav kogus avalikkust ehk tarbijaid;
2. Eeltoodud avalikkus peab olema selgelt määratletud, s.t peab olema arusaadav, kellest koosneb küsitletute valim;
3. Esitatud küsimused peavad olema vormistatud korrektselt, arusaadavalt ning küsimused ei tohi olla suunavad;
4. Uuringud peavad olema läbiviidud vastava ala pädevate küsitlejate poolt, kes on ühtlasi kursis pooleliolevast vaidlusest või eesmärgist, miks kõnesolevat uuringut läbi viiakse;
5. Saadud teave peab olema kajastatud tõetruult;
6. Kogutud teabe analüüs peab olema läbiviidud vastavalt statistiliste uuringute valdkonnas kehtivate tavade ning kommetega;

⁸² McCarthy, J. T. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. 2021/5, § 32:159 Kättesaadav Tartu Ülikooli raamatukogu arvutivõrgus: <https://1-next-westlaw-com.ezproxy.utlib.ut.ee/Document/I3841dc7220fc11dc831aeff3279daa61/View/FullText.html?pcid=558f2ab37460417d986f971c6ab9b720&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=%28sc.Default%29> (21.03.2021)

7. Lisaks saadud tulemustele peab tagatud olema ka uuringute läbiviimise objektiivsus ning nimetatud protsess peab olema kohtule ka jälgitav.⁸³

Täiendavalt on Ameerika Ühendriikide erialakirjanduses leitud, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel kasutatakse peamiselt kolme erinevat liiki küsitlusi, mis on saanud oma nime vastavate kaasuste järgi. Nendeks on:

1. Eveready liiki küsitlus;
2. Squirt liiki küsitlus;
3. Exxon liiki küsitlus.⁸⁴

Eveready⁸⁵ liiki küsitluse puhul näidatakse uuringus osalejatele üht vaidlusalust kaubamärki ning seejärel küsitakse järgmised küsimused⁸⁶:

1. Kellele kuulub Teie hinnangul esitatud kaubamärk?
2. Mis põhjusel Te nõnda arvate?
3. Kas Te arvate, et tootja, kelle kuulub esitatud kaubamärk:
 - 3.1. Kuulub mõnele kolmandale ettevõttele või omab seosed mõne kolmanda ettevõttega?
 - 3.2. Ei kuulu mõnele kolmandale ettevõttele ega oma seoseid mõne kolmanda ettevõttega?

Aktsepteeritav on ka variant, kus vastaja ei tea konkreetset vastust välja tuua või tal puudub oma seisukoht esitatud küsimuse osas.

Kui küsimusele 3.1. vastatakse jaatavalt, tuleb küsida:

- 3.1.1. Millisele teisele ettevõttele esitatud kaubamärgi tootja kuulub?

⁸³ *Leelanau Wine Cellars vs Black Red, Inc.* (07.09.2006)

⁸⁴ Simonson, I. The effect of survey method on likelihood of confusion estimates: Conceptual analysis and empirical test. - *The Trademark Reporter* 1993/83 (3), lk 366

⁸⁵ *Union Carbide Corp. v. Ever-Ready Inc.* 531 F.2d 366 (1976)

⁸⁶ Simonson, I., lk 368-369

3.1.2. Miks Te nii arvate ja/või kas Te arvate, et ettevõtte, kes esitatud kaubamärki turustab, omab ärisidemeid mõne muu ettevõttega?

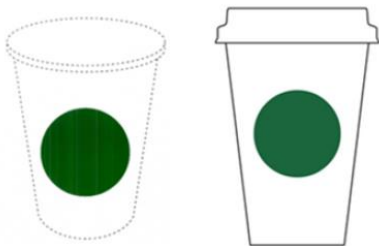
3.1.3. Miks Te nii arvate ja/või kas Te arvate, et ettevõtte, kes esitatud kaubamärki turustab, ei oma ärisidemeid mõne muu ettevõttega?

Kui küsimusele 3.1.1. vastatakse jaatavalt, tuleb küsida:

3.1.4 Millisele ettevõttele ning miks Te nii arvate?

Viimaseks palutakse võimalusel loetleda veel tooteid samalt ettevõttelt, kellele kuulub esitatud toode või tähis.⁸⁷ Seda tüüpi küsitluse raames ei näidata vastajale konkureerivat vastaspoole toodet.⁸⁸

Nimetatud metoodika puuduseks tuleb lugeda asjaolu, et küsitletavatele ei näidata uuringu käigus ühtegi konkureerivat tähist või toodet. Kuivõrd võrdlusmaterjali ning konkureerivate tähiste esitamine küsitluse käigus on äärmiselt tõhus viis turu-uuringu usaldusväärsuse tõstmiseks, siis on kohtupraktikast tulenevalt tungivalt soovituslik seda võimalust pigem kasutada. Samas tuleb võrdlusmaterjali valikul käituda taktitundeliselt, kuivõrd ei ole soovituslik kasutada näidiseid, mis annavad otseseid signaale selle kohta, et näidismaterjali vaidlusaluste tootegruppide puhul ei kasutata. Näiteks soovis *Starbucks Corporation*⁸⁹ registreerida alltoodud rohelised asendimärgid:



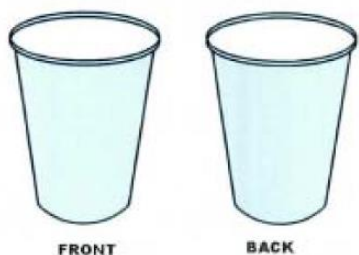
Joonis 3. Allikas: Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärkiameti apellatsiooninõukogu vs Starbucks Corporation.

⁸⁷ Swann, J. B. Likelihood of confusion studies and the straitened scope of squirt. - The Trademark Reporter 2008/98 (3), lk 741-742

⁸⁸ *Ibidem*, lk 745

⁸⁹ Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärkiameti apellatsiooninõukogu vs *Starbucks Corporation*, lk 42 jj

Selleks kasutas turu-uuringu läbiviinud dr Leon Kaplan⁹⁰ võrdlusmaterjalina allpool toodud kujutist:



Joonis 4. Allikas: Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärkiameti apellatsiooninõukogu vs Starbucks Corporation.

Apellatsiooninõukogu leidis, et taolise helesinise tooni valik kohvitopsi kujundamisel on kohvijookide valdkonnas niivõrd võõras ning ei sisalda endas ühtegi asendimärki sarnaselt joonisel 1 tooduga, mistõttu ei sobi esitatud võrdluskujutist kasutada esitatud turu-uuringu küsitluse raames.

Vastupidiselt Eveready formaadile näidatakse Squirt liiki küsitluse puhul uuringus osalejatele mõlemat vaidlusalust kaubamärki kõrvuti.⁹¹ Ühtlasi on võimalik, et vastajatele näidatakse väljapanekut erinevatest kaubamärkidest, s.h vaidlusaluseid kaubamärke ning seejärel küsitakse:

1. Kas arvate, et iga tutvumiseks esitatud toode pärineb erinevalt ettevõttelt või;
2. Kas kaks või enam toodet pärineb ühelt ja samalt ettevõttelt või on nad omavahel mõnel muul alusel seotud?

Taaskord on aktsepteeritav ka variant, kus vastaja ei tea või tal puudub oma seisukoht esitatud küsimuse osas.

⁹⁰ Otsuses leiti, et Dr Leon Kaplan on piisava kvalifikatsiooniga viimaks läbi turu-uuringut, kuivõrd tal oli olemas magistrikraad psühholoogias (spetsialiseerumisega tarbijate käitumisuuringute valdkonnas), doktorikraad tööstusliku psühholoogia ning sotsiaalsete uuringute valdkonnas ning ka magistrikraad ärijuhtimises.

⁹¹ *Squirtco v. Seven-Up Co.* 628 F.2d 1086 (1980)

Kui küsimusele 2 vastatakse jaatavalt, tuleb küsida:

2.1. Millised kaks või enam toodet pärinevad Teie hinnangul ühelt ja samalt tootjalt või on muul viisil omavahel seotud ja miks Te nii arvate?

Nimetatud meetodi puhul on kinniste ruumide olemasolu korral võimalik kasutada ka teatavat küsitlemise variatsiooni, mille jaoks on vaja kahte eraldiseisvat ruumi. Esimeses ruumis näidatakse küsitletavale valimit erinevatest toodetest ning teises ruumis omakorda teisi tooteid, s.h toodet, mille kaubamärgi eristusvõimet kontrollitakse. Seejärel küsitakse isikult, kas teises ruumis eksponeeritud toodetest üks või rohkem tooteid sarnaneb esimesed ruumis esitletutest.

Nimetatud uuringu eripära seisneb katse- või kontrolltoote kaasamises. Nimetatud täiendus küsitluse raames aitab tõsta tulemuste valiidsust ja reliaablust. Teatavasti kasutatakse ka teiste valdkondade raames läbiviidud uuringutulemuste usaldusväarsuse kontrolliks erinevaid meetmeid: analoogse näitena võib tuua kriminaalmenetluse seadustikust pärit äratundmiseks esitamise võimaluse⁹² või ravimitööstuse valdkonnast tuntud platseeboefekti nähtuse.⁹³

Exxon liiki küsimustiku raames näidatakse vastajale registreerimisel olevat ehk eelduslikult hilisemat tähist ning küsitakse, mis on esimene asi, mis vastajale seoses esitatud kaubamärgiga meenub.⁹⁴

Juhul, kui küsitletav ei maini ühegi ettevõtte nime, küsitakse vihjaval, et vastuseks oodatakse mõne konkreetse ettevõtja nime. Kui lõpuks õnnestub saada mõne ettevõtte nimi, küsitake järgnevalt: “Mis asjaolu või omadus esitatud tähise puhul tingis sellise vastuse?”

Nimetatud küsitlemis-meetod põhineb eeldusel, et juhul, kui registreerimisel oleva märgi esitlemisel toob küsitletav vastuseks varasema tähise omaniku, saab jaatada tähiste nõrka eristusvõimet.⁹⁵

Exxon liiki küsimustike kasutamine on oma olemuselt võrreldes teiste küsimustike liikidega kõige vähem suunav, mis vastuste spontaansust silmas pidades on kahtlemata hea, s.t küsitletavale

⁹² Kriminaalmenetluse seadustik - RT I, 29.12.2020, 10

⁹³ Rappeport, M. Litigation Surveys Social Science as Evidence. - The Trademark Reporter 2002/92, lk 986

⁹⁴ *Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc.*, 628 E2d 500, 507 (1980)

⁹⁵ Simonson, I. The effect of survey method on likelihood of confusion estimates: Conceptual analysis and empirical test. - The Trademark Reporter 1993/83 (3), lk 367

antakse vastamisel täiesti vabad käed. Samas ei pruugi nimetatud küsitlemisvõtte kasutamine tagada soovitud tulemust võrreldes teiste küsitlemismeetoditega, mille raames kasutatakse lubatud määral küsitletavate suunamist. See ei tähenda, et teised küsitlemisvõtted kaotaksid automaatselt oma tõenduslikku kaalu. Küsimustike verifitseeritavust on võimalik tagada kasutades kontrolltoodete- ning tähiste kaasamist sarnaselt Squirt liiki küsimustikega. Exxon liiki küsimustik sarnaneb kõige vähem Euroopa Kohtu ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti otsustes analüüsitud turu-uuringute meetoditest.

Euroopa Kohtu ning Intellektuaalomandi Ameti praktikast nähtub, et tervikliku hinnangu andmise puhul võivad teatud liiki tõendid osutada kaalukamaks kui teised. Näiteks on toodud välja, et käibe näitajad ning turundusmaterjalid omavad eristusvõime tõendamise puhul teisejärgulist tähendust vastupidiselt turu-uuringutele, küsitlustele ning spetsialistide poolt antud avaldustele.⁹⁶ Sellest tulenevalt võib tekkida olukord, et eelpool Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti pool koostatud juhistes toodud nõuanded ning viited kõikvõimalikele materjalide tuginemise osas, mis on põgusalt esile toodud uurimistöo varasemas osas, võivad osutada sageli sisutühjadeks ega taga kaitseõiguse teostamisel suurt rolli. See võib anda kaubamärki registreerida soovivale isikule eksitava signaali tõendite valiku osas, mis võib lõppeda või kaasa tuua suure majandusliku kahju.

Ka Euroopa Kohtu praktika kohaselt on tarbija- ning turu-uuringute puhul nende tõendusliku kaalu hindamisel peetud kõige olulisemaks läbiviimisel kasutatud meetodikat. Ka turu-uuringu läbiviimise eraldiseisvad etapid peavad olema omakorda tõendatavad.⁹⁷ Vastasel juhul puudub võimalus anda hinnangut esitatud tõendi kaalukusele.

Ka Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti poolt 2017.a koostatud juhendmaterjali kohaselt on äärmiselt oluline küsitluses kasutatud meetodika ning selle läbiviimise tingimused. Soovituslik on välja tuua kõik küsimused, mida on uuringu raames kasutatud. Esile on vaja tuua ka protsentuaalsed arvnäitajad eraldi vastanud isikutest ning ka nendest, kes osalesid küsitluses, kuid ei osanud konkreetseid vastuseid tuua.

⁹⁶ EÜKo T-404/18, *Igor Zhadanov versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2019:666, p 33

⁹⁷ EÜKo T-187/19, *Glaxo Group Ltd versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2020:405, p 95

Sarnaselt Ameerika Ühendriikides tuntud Squirt liiki küsimustikuga on ka Euroopa Kohus andnud soovitus, mille kohaselt tõstab turu-uuringu tõenduslikku kaalu see, kui isikule näidatakse küsitluse käigus erinevaid kaubamärkide või tähiste näidiseid. Näiteks lahendis *BIC SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* on Euroopa Kohus välja toonud, et küsitletud isikutele näidati ainult BIC tulemasinate joonistust või fotot, kus puudusid sõna- ja kujutisosad, ning neile esitati küsimus, millise kaubamärgiga nad seostavad neid tulemasinaid kõige enam. Sellest tulenevalt ei olnud kohtu hinnangul võimalik järeldada turu-uuringust saadud teabe alusel seda, et et oluline osa Prantsuse, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Rootsi ja Portugali tarbijatest eristab taotletava kaubamärgi alusel asjaomast kaupa just äriühinguga BIC ning mitte mõne teise äriühinguga. Teisiti oleks olnud siis, kui vaid BIC'i poolt taotletava kaubamärgi tähise näitamise asemel oleks näidatud erinevaid tulemasinakujusid. Sellisel juhul oleks saanud arvesse võtta nende isikute osakaalu, kes spontaanselt ja ilma igasuguste mõjutusteta seostasid asjaomase kuju või pildi äriühinguga BIC.⁹⁸

Nimetatud põhimõtte on kasutusel ka Squirt-liiki küsitluses ehk nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide kohtupraktikas on leitud, et võrdlusmaterjal aitab oluliselt tõsta turu-uuringu kui tõendiallika usaldusväarsust ning selle puudumisel on suur oht, et tõend jäetakse sootuks kõrvale.

Täiendavalt on võimalik võtta korrektse küsimustiku näide vaidlusest *Johnson & Johnson GmbH vs Ampafrance S.A.*, kus Saksamaa Patendi- ning Kaubamärgiamet kinnitas turu- ning sotsiaaluuringutega tegeleva ettevõtte IMAS International GmbH poolt läbiviidud uuringu põhjal tähise 'bebe'⁹⁹ ning nende juhiste poolt loodud turu-uuringu objektiivsust on Euroopa Kohus kinnitanud lahendis T-164/03.¹⁰⁰ Kuivõrd toonane vana küsimustik ei ole säilinud, on siiski asjakohane analüüsida Saksamaa Patendi- ning Kaubamärgiameti poolt hetkel soovitatavat näidisküsimustikku koos vastava juhendmaterjaliga, mida tuleb vastavalt vaidluse asjaoludele tuginedes muuta.¹⁰¹

⁹⁸ EÜKo T-262/04, *BIC SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:463, p 84

⁹⁹ R 220/2002-1, 04.03.2003 *Johnson & Johnson GmbH vs Ampafrance S.A.*, p 15

¹⁰⁰ EÜKo T-164/03 *Ampafrance SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:140, p 81

¹⁰¹ Saksamaa Patendi- ning Kaubamärgiamet. Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung. - <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf> (09.04.2021)

Saksamaa Patendi- ning Kaubamärgiamet kodulehel toodud juhendi kohaselt on kaubamärgi eristusvõime väljaselgitamiseks soovitatav küsida alltoodud küsimused:

1.1. Kas ostate, ükskõik kui tihti, iseendale või teistele... (punktiirjoonel tuleb välja tuua konkreetse kauba valdkond, seoses millega turu-uuring läbi viiakse)?

a) jah;

b) ei.

1.2. Kas tarvitate või kasutate aeg-ajalt... (punktiirjoonel tuua välja vaidlusaluse kauba liik)?

a) jah;

b) ei.

2.1. Kas olete varem näinud või olete teadlik esitatud tähisest ning selle seotusest esitatud kaupadega? Seejärel näidatakse küsitletavale erinevaid vaidlusega seotud kaubamärke/tähiseid.

a) jah;

b) võibolla;

c) ei.

2.1. Kas esitatud tähis/värv/kuju viitab Teie arvates:

a) selgelt ühele ettevõttele;

b) seosele mitme ettevõtte osas;

c) ei viita mitte ühelegi konkreetsele ettevõttele;

d) ei oska oma seisukoha tuua.

3. Vastavalt vastustele tuleb toimida alljärgnevalt:

a) vastuse 2.1. a korral tuleb küsida: kas tunnete nimetatud ettevõtet?

b) vastuse 21. b korral tuleb küsida: kas oskate nimetada neid ettevõtteid?

Juhul, kui küsimuse 3 b puhul tuuakse vastuses siiski vaid üks ettevõtte, tuleb sobivate küsimuste abil välja selgitada, kas küsitletav pidas silmas tõesti mitut ettevõtet või siiski ühte konkreetset ettevõtet.

Tulemuste hindamisel arvestatakse tähis äratuntuks siis, kui isik oskab välja tuua ühe konkreetse ettevõtte seoses küsimusega 2.1. a. Positiivseks vastuseks loetakse ka tulemus, kui isik oskab täiendavate küsimuse tulemusel tuua välja ühe ettevõtte seoses küsimusega 2.1. b.¹⁰²

Juhendis mõeldakse, et konkreetse küsimustiku raamistiku kasutamine ei ole kohustuslik, kuid püstitatud eesmärk, milleni küsimustikuga soovitakse jõuda, peaks olema kohustuslik. Seega - ülaltoodud küsimustikku tuleb kohandada vastavalt konkreetset vaidlust ning tähist puudutavaid asjaolusid silmas pidades. Vajadus võib tekkida ka täiendavate selgitavate küsimuste jaoks.

Nimetatud juhendi puhul kasutatavatest küsimustest on näha, et küsimused on avatud ning mittesuunavad; ühtlasi ei ole soovitatud piirduda üksnes ühe visuaalse tähise ettenäitamisega. Saab järeldada, et turu-uuringute osas, mida kohtud on eristusvõime hindamise raames aktsepteerinud, esineb ühiseid tunnusoone ning vastupidi.

Eeltoodust saab järeldada, et turu-uuringusse tuleb kindlasti kaasata katse- või kontrolltooteid, mis aitavad oluliselt tõsta tulemuste valiidsust ja reliaablust. Kontrolltoote kasutamist küsimustiku ühe kohustusliku elemendina on jaatanud nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide kohtud. Samuti tuleb küsitletavatelt eraldi välja selgitada ning leida põhjus, miks on küsitletavate vastusevariandid just sellised. Vastasel juhul, kui mainitud küsimust ei esitata, võib tekkida kahtlus, et vastused põhinevad üksnes spekulatsioonidel ning äratundmine ei ole toimunud tähise enda omaduste tõttu. Spekulatiivsete vastuste välistamist on käsitletud uurimistöö hilisemas osas Ühendkuningriigi Intellektuaalomandi Ameti otsuse O/587/20 näitel.

¹⁰² Saksamaa Patendi- ning Kaubamärgiameti juhend, lk 62-63.

2.2. Arvamusküsitlused ja turu-uuringud

Põhimõtteliselt ei oma tähtsust, milliseid meediume tuleks turu-uuringute läbiviimiseks kasutada. Osaliselt on eelnevalt väljatoodud meetoditel rajanevaid küsitlusi võimalik läbi viia kas kaubanduskeskustes, telefoni veel või interneti vahendusel.¹⁰³

Küsitlus ning turu-uuringutes kõige enam kasutatavad küsitlusviisid on toodud alljärgnevas loetelus:

- silmast-silma intervjuud – küsitleja läheb vastaja juurde ning esitab küsimused suuliselt; ankeedi (olgu arvutis või paberil) täidab enamasti küsitleja, kuid on võimalik ka selline variant, et osa küsimustikust lastakse vastajal täita iseseisvalt arvutis või eraldi paberküsimustikus (nt eriti tundlike küsimustega osa);
- telefoniküsitlus – küsitleja helistab vastajale ning sisestab antud vastused arvutisse;
- paberil täidetav ankeet – vastajatele jagatakse paberil ankeedid, mille nad täidavad ja tagasi annavad (tüüpiline tagasisideküsitluste juures);
- postiküsitlus – valimisse sattunud inimestele saadetakse ankeet postiga koju ning palutakse see juurde lisatud ümbrikus täidetuna tagasi saata;
- veebiküsitlus – vastajatele saadetakse link (ja mõnikord ka personaalne parool), mis viib küsitluskeskkonda, kus vastaja saab küsimustikule vastata.¹⁰⁴

Paraku kõik nimetatud liikidest ei sobi, kuivõrd visuaalse materjali kuvamine on väga oluline ning mõnede küsitlusliikide puhul raskendatud või välistatud. Olgugi, et igal konkreetselt uurimismeetodil on oma tugevused ning nõrkused, tuleb erilist tähelepanu pöörata omakorda ning

¹⁰³ Gelb, G. M., Gelb, B. D. Internet Surveys for Trademark Litigation: Ready or Not, Here They Come. - The Trademark Reporter. 2007/97, lk 1073

¹⁰⁴ British Polling Council. Opinion Polls: Guidance for Journalists. - <https://www.britishpollingcouncil.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/bpc-guide-for-journalists.pdf?pdf=bpc-guide-for-journalists> (27.03.2021)

eraldiseisvalt hinnata interneti vahendusel läbiviidavaid uuringuid. Erinevus seisneb eelkätt selles, et küsitlemise käigus puudub vahetu kontakt küsitletavaga ning terminoloogia erinev mõistmine.¹⁰⁵

On leitud, et interneti teel läbiviidatate küsimustike puhul osutub tavaliselt kõige probleemsemaks:

1. Asjakohase avalikkuse kaasamine;
2. Tagada üldine küsitluse läbiviimise kord;
3. Korrekse erialakeele kasutamine ilma vastajat eksitusse viimata;
4. Asjakohaste küsimuste valik.¹⁰⁶

Ühtlasi on leitud, et interneti teel läbiviidavate turu-uuringute puhul interpreteerivad küsitletavad erinevaid mõisteid ning termineid erinevalt võrreldes uuringute läbiviijatega. Kuivõrd turu-uuringud viiakse läbi interneti vahendusel, ei ole tarkvaralistest lahendustest ning internetiühenduse stabiilsusest tulenevalt alati teada, kuidas ning millisel moel küsitletavatele küsimustik tegelikult kuvatakse. Kõik taolised asjaolud võivad mõjutada seda, kuidas inimesed küsimustele vastataavad. Üldiselt on teada asjaolu, et interneti teel läbiviidavate küsitluse raames kipuvad inimesed andma lühemaid ning üldsõnalisemaid vastuseid võrreldes isikuga, keda on küsitletud vahetult, näiteks silmast-silma.¹⁰⁷

Asjakohase avalikkuse hindamisel on leitud, et täiesti eraldiseisva tarbijaskonnana tuleb käsitleda isikuid, kes sooritavad oma ooste valdavalt interneti teel.¹⁰⁸ Sellest tulenevalt on leitud, et tarbijate teadlikkus on pidevas kasvutrendis, kuivõrd veebikaubandus on muutumas üha tavapäraseks.¹⁰⁹ Samuti on praktikast teada, et olukorras, kus üks vaidluse pooltest väidab, et asjakohaseks avalikkuseks on keskmine tarbija ning vaidluse teise poole hinnangul on asjakohaseks tarbijaks

¹⁰⁵ Van Liere K., Butler S., Emerging Issues in the Use of Surveys in Trademark Infringement on the Web. NERA Economic Consulting, LSI Advanced Trademark & Advertising Law Conference, Working Paper. Arvutivõrgus: http://www.nera.com/nera-files/PUB_Survey_Trademark_Internet.pdf (21.02.2021), lk 14-15

¹⁰⁶ *Ibidem*, lk 7

¹⁰⁷ *Ibidem*, lk 4, 16 ja 15

¹⁰⁸ Martineau, A. Imagined Consumers: How Judicial Assumptions about the American Consumer Impact Trademark Rights, for Better and for Worse. - DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law 2012/337, lk 362

¹⁰⁹ *Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts, Inc.*, 638 E3d 1137 (2011).

erialateadmistega tarbija, tuleb lähtuda keskmisele tarbijale kehtestatud nõuetest kaubamärgist arusaamisel.¹¹⁰

Lõpuks, pärast esmast vastuste laekumist, peaksid interneti teel läbiviidavate küsimustike kasutamise tulemusel selguma ka asjaolud ning põhjus, miks küsitletu hinnangul võrreldavate kaubamärgite suhtes eristusvõime esines või puudus.¹¹¹ Kuivõrd vahetu kontakt küsitletavaga puudub, siis pole tagatud see, et vajaminev tagasiside saadakse.

Juba 1998.a on Euroopa Kohus oma lahendis *Gut Springenheide GmbH ja Rudolf Tusky versus Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt* sedastanud, et olukorras, kus mõni kirjalik seisukoht või kujunduslik element võib tekitada tarbijates segadust, pole välistatud siseriikliku kohtu vajadus pöörduda vastava ala asjatundja poole koostamaks turu-uuringut või ekspertarvamust, mis peab olema koostatud kooskõlas siseriiklike normidega ning mis võiks omakorda olla alusmaterjaliks otsuse koostamisel.¹¹² Sama põhimõtet on Euroopa Kohus kinnitanud ka oma hilisemas lahendis *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH versus Boots- und Segelzubehör Walter Huber ja Franz Attenberger*.¹¹³

Varasemalt on turu-uuringutest saadud teabele omistatud ka halvakõlaliselt kuulujutu staatust väites, et saadud info pärineb üksnes rahva suust või on saadud teabele omistatud lihtsalt vähe tõenduslikku kaalu,¹¹⁴ kuid nüüd omistatakse turu-uuringutele õige metoodika kasutamise korral palju tõenduslikku väärtust. Turu-uuringute kohta on öeldud ka, et nad on ebausaldusväärsed, avatud tõlgendustele ning et nendest ei ole võimalik teha kasutuskõlbulikke järeldusi.¹¹⁵

Turu uuringuid kasutatakse ka üldiselt selleks, kui on vaja välja selgitada, kas mõni kaubamärk tekitab tarbijate seas eksitust.¹¹⁶

¹¹⁰ R 1345/2010-1, 01.06.2011 Länsförsäkringar AB vs Fukato GmbH, p 41

¹¹¹ Gervais, D., Latsko, J. M., lk 293.

¹¹² EKO C-210/96, *Gut Springenheide GmbH ja Rudolf Tusky versus Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung* ECLI:EU:C:1998:369, p 37

¹¹³ EKO C-108/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) versus Boots- und Segelzubehör Walter Huber ja Franz Attenberger* ECLI:EU:C:1999:230, p 53

¹¹⁴ Bednall, D., Gendall, P., Hoek, J., Downes, S. Color, Champagne, and Trademark Secondary Meaning Surveys: Devilish Detail. - *The Trademark Reporter* 2012/102 (4), lk 967

¹¹⁵ Bunker, M. D., Stovall, J. G., Cotter, P. R. Proving Dilution: Survey Evidence in Trademark Dilution Actions. - *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*. 2004/13, lk 49

¹¹⁶ Thornburg, R. H. Trademark Survey Evidence: Review of Current Trends in the Ninth Circuit. - *Santa Clara High Technology Law Journal*. 2005/21, lk 717

Ameerika Ühendriikide kohtupraktikas peetakse turu-uuringuid ning arvamusküsitlusi samuti üheks usaldusväärsemaks allikaks, mille pinnalt kaubamärgi eristusvõimet hinnata. Nimelt on turu-uuringuid peetud isegi niivõrd oluliseks tõendiallikaks, et juhul, kui ettevõttel on iseenesest võimekus viia läbi turu-uuring, kuid kui seda otsustatakse mitte läbi viia, siis on sellest järeldatud, et turu-uuringust saadav teave võib osutada taotleja jaoks ebasoodsaks. See võib omakorda päädida kaubamärgi registreerimise taotluse rahuldamata jätmisega kohtu poolt.¹¹⁷ Ehk olukorras, kus Euroopa kohtupraktika kohaselt on turu-uuringu esitamine pelgalt soovituslik, siis Ameerika Ühendriikide praktika kohaselt toob turu-uuringu mitteesitamine kaasa koguni etteheite menetleva asutuse poolt. See annab kaubamärki registreerida soovivale isikule selge signaali tõendite valikul ning edasise praktika analüüsist nähtub, et ka Euroopas tegutsevad asutused, kes tegelevad kaubamärkide registreerimisega ühel või teisel viisil, peaksid samuti andma selgamalt mõista, et eelistatud tõendiliigiks omandatud eristusvõime tõendamisel on just turu-uuring või arvamusküsitlus.

Arvamusküsitlused, millisel tasemel asjaomane sihtrühm kaubamärgi turul ära tunneb, võivad õigesti korraldatuna olla väga kaalukaks tõendiks, sest need võivad näidata, kuidas asjaomane sihtrühm märki tegelikult tajub. Tõeliselt neutraalse ja esindusliku arvamusküsitluse nõuetekohane sõnastamine ja korraldamine ei ole lihtne. Üleüldiselt tuleb vältida suunavaid küsimusi, avalikkust ebaobjektiivselt kirjeldavat valimit ja vastuste põhjendamatu toimetamist, sest need võivad vähendada selliste uuringute tõendusjõudu. Seega tuleb kõiki arvamusküsitlustest saadud tõendeid hinnata ettevaatlikult. Üleüldiselt ei võeta arvesse suunavate küsimuste teel saadud informatsiooni.¹¹⁸ Küsitleva sihtrühma valimise kriteeriume tuleb hoolikalt hinnata. Valim peab olema kogu asjaomast sihtrühma esindav ja see peab olema koostatud juhuslikult.¹¹⁹

Ühtlasi pole kohtute hinnangul välistatud, et mõnda aega enne või pärast taotluse esitamise kuupäeva koostatud uuring võib sisaldada kasulikku teavet, kuigi on selge, et selle tõendusjõud tõenäoliselt erineb sõltuvalt sellest, kas hõlmatud ajavahemik on kõnealuse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteetsuskuupäeva lähedal või sellest kaugel. Samuti sõltub selle

¹¹⁷ U.S. District Court for the District of New Jersey - 625 F. Supp. 571 (D.N.J. 1985). - [https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/625/571/2301046/\(02.03.2021\)](https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/625/571/2301046/(02.03.2021))

¹¹⁸ EKo T-72/11, *Sogepi Consulting y Publicidad versus OHIM (ESPETEC)* ECLI:EU:T:2012:424, p 79

¹¹⁹ EKo T-25/11, *Germans Boada vs. OHIM (Carrelette manuelle)* ECLI:EU:T:2013:40, p 88

tõendusjõud valitud uuringumeetodist.¹²⁰ Uuringumeetoditeid ning nende võrdlust on üksikasjalikumalt kirjeldatud uurimistöös varasemas osas.

Samas on Euroopa Kohus mitmetes lahendites kinnitanud, et tarbijauuringu tulemused ei saa olla ainsaks määravaks asjaoluks, mille tulemusel järeldada kasutamise käigus omandatud eristusvõime tekkimist.¹²¹ Tarbija- ning turu-uuringute tulemusi peavad täiendama ka muud tõendid.

Arvamusküsitlused ja turu-uuringud on kõige sobivam tõendiliik, kuidas esitada teavet märgi tuntuse, turuosa ja turupositsiooni kohta võrreldes konkurentide kaupadega. Arvamusküsitluste ja turu-uuringute tõendusjõu määrab nende korraldaja staatus ja sõltumatus, tema esitatud teabe asjakohasus ja täpsus ning uuringumeetodi usaldusväärsus.¹²²

Euroopa Kohus on ka leidnud, et pole võimalik tuua välja kindlat protsentuaalset arvnäitajat, mille korral oleks võimalik jaatada eristusvõime omandamist tähise kasutamise teel. On tõdetud, et taoline hinnang peab jääma paindlikuks.¹²³ Allikaid ning seisukohti väljendamaks seda, kui mitu inimest peaks turu-uuringutes osalema, on mitmeid ning vastuolu küsitluses osalevate isikute arvu osas on käsitletud uurimistöös hilisemas osas. Näiteks on Intellektuaalimandi Ameti 2004.a juhistes toodud välja, et turu-uuringus peaks osalema vähemalt 1000-2000 küsitletavat.¹²⁴ Kuigi printsiibis peaks vastajate arvu osas kehtima teatav vabadus ning konkreetseid lävendeid on seaduse tasandil kahtlemata raske välja tuua, on nimetatud teemal tekkinud siiski piisavalt praktikat, et tuua välja teatavad järeldused ning vastuolud.

Vastakaid seisukohti turu-uuringutele kehtestatud nõuetele küsitletavate arvu osas on toodud ka erialakirjanduses. Juhendmaterjalis, mida kasutab ka Föderaalne Juriidiline Keskus, on leitud, et

¹²⁰ EKo T-277/04, *Vitakraft-Werke Wüthmann vs. OHMI - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)* ECLI:EU:T:2006:202, p 38-39

¹²¹ EKo C-217/13, *Oberbank AG jt versus Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV* ECLI:EU:C:2014:2012, p 48

¹²² Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1851156/kaubamargisuunised/8-1-arvamuskusitlused-ja-uuringud> (11.03.2021)

¹²³ EKo C-375/97, *General Motors Corporation versus Yplon SA.*, ECLI:EU:C:1999:408, p 25

¹²⁴ Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market 2004. - <http://euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf> (11.04.2021), lk 368

telefoni teel läbiviidavatesse turu-uuringutesse tuleks suhtuda kõhklusega, kui nendes osalenud isikutest peaks saama positiivseid tulemusi vähem kui 50%.¹²⁵

Ühtlasi peaks peab küsitlus vastama järgmistele nõuetele:

1. Kas küsitluse käigus küsiti asjakohaseid küsimusi?
2. Kas küsitlus oli objektiivne või kallutatud?
3. Kas turu-uuringu läbiviinud isikud olid piisava kvalifikatsiooniga?
4. Kas asjakohane avalikkus oli õigesti määratletud?
5. Kas küsitletavate valim kajastab asjakohase avalikkuse seisukohti võrdselt?
6. Kas küsitletavate tausta uuriti piisavalt põhjalikult?
7. Kas küsimused olid selged ning avatud?
8. Kas küsimuste osas juhuslike vastuste pakkumise soov oli viidud miinimumilähedaseks?
9. Kas küsimused olid esitatud järjekorras, mis ei mõjutanud oluliselt nende antavaid vastuseid?
10. Kas küsitlajad olid läbinud vajamineva koolituse?
11. Kas vastuste sisestamine toimus täpselt ning kajastatakse korrektselt?
12. Kas teabeanalüüs on toimunud korrektselt?
13. Kas uuringu aruanne on terviklik ning objektiivne?

Eelpool nimetatud 50%-lise lävendi saavutamise võib osutada väga keeruliseks, kuivõrd on leitud, et isegi 30% osalusega küsitluse läbiviimine võib tänapäeval osutada raskendatuks.¹²⁶

Asjakohast avalikkust on Euroopa Kohus kirjeldatud näiteks lahendis *General Motors Corporation versus Yplon SA.*, mille kohaselt võib asjakohane avalikkus koosneda kas avalikkusest üldiselt või eriteadmistega sihtgrupist.¹²⁷ Praktikas on ka leitud, et asjakohasest avalikkusest ei ole võimalik eraldada sihtgrupe erinevate rahvuste mõistes. Vaidluses *Gaseosas Colombianas S.A vs Grupo Delgado Euroandina, S.A.* sooviti registreerida kaubamärk, mille kasutamise teel omandatud

¹²⁵ Diamond, S. S. Reference Guide on Survey Research. - <https://www.law.northwestern.edu/faculty/fulltime/diamond/papers/ReferenceGuideSurveyResearch.pdf> (10.04.2021), lk 245

¹²⁶ Ford, G. T., The Impact of the Daubert Decision on Survey Research Used in Litigation. - <https://journals-sagepub-com.ezproxy.utlib.ut.ee/doi/pdf/10.1509/jppm.2005.24.2.234> (21.03.2021) lk 239- 246

¹²⁷ EKo C-375/97, *General Motors Corporation versus Yplon SA.*, p 24

eristusvõime tõendamiseks esitati üksnes colombialaste seas läbiviidud turu-uuring, kuivõrd registreerimiseks esitatud kaubamärk oli Colombia päritolu. Kuna colombialased moodustavad Hispaania elanikkonnast väga väikse osa, ei olnud esitatud turu-uuringuga võimalik tõendada kaubamärgi eristusvõimet.¹²⁸

Metoodiliste puuduste tõttu võivad turu-uuringud osutada kaalukeeleks kohtuotsuse langetamisel.¹²⁹

Kohtupraktikas leitav kriitika turu-uuringute metoodika ning teostatavuse osas on mahukas. Asjas *BCS SpA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* tehti etteheide seoses turu-uuringu läbiviimisega: esitatud turu-uuring ei olnud veenev. Kohus rõhutas, et vastupidiselt menetluse astuja esitatud uuringule ei ole hageja esitatud uuringus osalejatelt küsitud, miks on nende vastus asjaomasele küsimusele just selline. Ühtlasi ei olnud osalejatele näidatud teistsugust ja teistes värvides joonist, tagamaks kindlust, et äratundmine ei põhine muudel asjaoludel kui üksnes värvikriteeriumidel. Nimetatud puuduste tõttu ei olnud võimalik tuvastada, et hageja teostatud uuringus osalejad tundsid hageja kaupu ära üksnes tänu nende värvidele, mitte aga tänu kujule või muudele elementidele.¹³⁰

Vaidluses *SODALCO S.r.l. vs The Procter & Gamble Company* ei esitanud tühistamistaotluse esitaja piisavalt tõendeid oma kaubamärkide maine kohta. Itaalias 2001. aastal korraldatud turu-uuringu väljavõtete kohaselt oli spontaanne äratundmine küsitletavate seas ainult 56%; suunavate küsimuste esitamisel 86%. Kuivõrd Intellektuaalomandi Ametile ei esitatud konkreetseid turu-uuringute raames esitatud küsimustikke, ei olnud võimalik kontrollida ega anda hinnangut, kas küsimused olid tõepoolest mittediagnostilised ja avatud. Esitatud uuringus jäeti samuti välja toomata kategooria, mille raames vaidlusaluse tähise eristusvõimet sooviti tõendada.¹³¹ Nimetatud otsuse peale kaebust Euroopa Kohtule ei esitatud. Juhul, kui taotluse esitada oleks teadnud, millised

¹²⁸ R 1191/2010-4, 25.03.2011 *Gaseosas Colombianas S.A vs Grupo Delgado Euroandina, S.A.*, p 17, 23

¹²⁹ Steckel, J., Befurt, R., Fair, R. K. *Is It Worth Anything? Using Surveys in intellectual Property Cases.* Analysis Group 2013. - https://www.analysisgroup.com/globalassets/content/insights/publishing/aipia_white_paper_steckel_03-11-13.pdf (21.03.2021)

¹³⁰ EÜKo T-137/08, *BCS SpA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2009:417, p 76

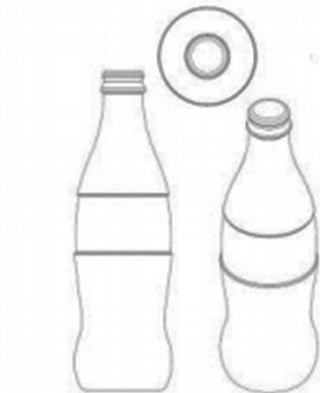
¹³¹ R 925/2010-2, 08.04.2011 *SODALCO S.r.l. vs The Procter & Gamble Company*, p 27

nõuded on uuringutele kehtestatud, oleks esitatud turu-uuring ehk täitnud püstitatud eesmärki, kuivõrd tähise äratundmise protsentuaalne määr avalikkuse seas oli iseenesest kõrge.

Vaidluses *The Coca-Cola Company vs Siseturu Ühtlustamise Amet* leiti, et turu-uuringute raames esitatud küsimused olid suunavad, kuivõrd esimesena näidati varasemalt registreeritud kujutismärki (joonis 4) ning alles seejärel registreerimisel olevat kujutismärki (joonis 5).¹³²



Joonis 5. Allikas: R 540/2013-2, 27.03.2014 *The Coca-Cola Company vs Siseturu Ühtlustamise Amet*.



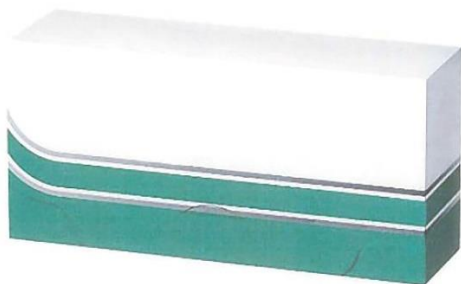
Joonis 6. Allikas: R 540/2013-2, 27.03.2014 *The Coca-Cola Company vs Siseturu Ühtlustamise Amet*.

¹³² R 540/2013-2, 27.03.2014 *The Coca-Cola Company vs Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 49

Olgugi, et Euroopa Kohus leidis hilisemas apellatsioonis, et nimetatud järjekorras pudelite kujutiste näitamist siiski ei toimunud, möönis kohus läbivalt, et tähise esitamine pudelikontuuri kuju järgi raskendas tõenditest tehtavate järelduste tegemist.¹³³

Ühtlasi sedastas Siseturu Ühtlustamise Amet, et registreerimiseks esitatud kujutismärk on registreerija varasemalt tuntud kujutismärgi variatsioon.¹³⁴ Asjaolu, et amet ise registreerimiseks esitatud kaubamärgi ära tundis ning kaudselt möönis kujutismärgi tuntust, ei omanud see asjaolu tõendamise seisukohalt mingisugust tähendust. Ka Ameerika Ühendriikide õiguskirjanduses on leitud, et turu-uuringud on eristusvõime tõendamiseks kõige asjakohasem tõendiliik ning nende kasutamine võib suurendada tõenäosust, et kohtud jaatavad vaidlusaluste kaubamärkide eristusvõime puudumist või vastupidi.¹³⁵ Vaidluses *Major League Baseball Properties, Inc. v. Sed Non Olet Denarius, Ltd* kasutatud turu-uuringu puhul leiti, et esitatud turu-uuringus esines märkimisväärseid puuduseid: mitmed küsimused olid suunavad, millest lähtuvalt küsitletavad andsid ka vastuseid, mida ei olnud võimalik arvesse võtta.¹³⁶

Seoses suunavate küsimuste ning pakendiesitlusega on tuua ka näide vaidlusest *Bayer Aktiengesellschaft vs UNI - PHARMA S.A*, kus turu-uuringu raames küsitleti 970 inimest. Küsitletutele näidati alltoodud kujutist:



Joonis 7. Allikas: R 2444/2015-4, 17.02.2017 Bayer Aktiengesellschaft vs UNI - PHARMA S.A

¹³³ EÜKo T-411/14, *Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2016:94, p 55, 76, 86

¹³⁴ *The Coca-Cola Company vs Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 4

¹³⁵ Larry C. Jones, *Developing and Using Survey Evidence in Trademark Litigation*. - *Memphis State University Law Review* 1989/19, lk 473

¹³⁶ *Major League Baseball v. Sed Non Olet Denarius*, 817 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1993)

Küsitlutele öeldi, et pildil on tegemist ühe käsümüügiravimi pakendiga ning uuriti, kas nad on nimetatud pakendit varem näinud.

274 küsitletut vastasid jaatavalt ning 353 vastasid, et pakend on neile tuttav. Olgugi, et saadud tulemuste kohaselt sai tähise lugeda äratuntuks 64,7% vastanute seas, ei saanud esitatud turu-uuringud pidada nõuetele vastavaks, kuivõrd küsitletavad teadsid eelnevalt, et küsimused puudutavad juba müügilolevat toodet. Ameti hinnangul ei tõendanud see muud midagi, kui et sarnase värvilahenduse pakendid on käsümüügi ravimite puhul levinud.¹³⁷

Seejärel paluti 628 küsitletavalt täiendavalt välja tuua kõik asjaolud, mis neile seoses joonisel 7 demonstreeritud ravimipakendiga seonduvad. Kokku tõi 309 küsitletavat vastuseks “Aspirin” ning 58 küsitletavat vastasid “Aspirin’i pakend”. Nimetatud küsimused loeti suunavateks, kuivõrd küsimused mõjusid eelhäälestavalt ning kallutasid isikuid esitama vastusteks ravimifirmasid, mis neile teadaolevalt juba turul tegutsesid.

Lõpuks uuriti küsitletavatelt, kas nad seostaksid esitatud pakendi mõne konkreetse toote ning ettevõttega. 403 isikut tõi vastuseks “ASPIRIN”. Kuivõrd isikud juba teadsid, et nendelt küsitakse ühe käsümüügiravimi kohta, loodi kohtu hinnangul eelnevalt esitatud suunavate küsimustega vastav pinnas selleks, et vastajatel tekkis soov lihtsalt pakkuda neile mõni varem teadaolev ravimitootja nimi. Sarnast spekulatiivse pakkumise soovi ei tohi küsitletavates tekitada ka Shari Seidman Diamond’i juhendis „Reference Guide on Survey Research” toodud soovitude kohaselt.

Euroopa Kohus jättis Intellektuaalomandi Ameti otsuse muutmata ning rõhutas täiendavalt, et küsitluse läbiviimisel tuleb arvestada ka eripäradega, mis konkreetse kaupade turundamisel esinevad.¹³⁸ Ühtlasi tõi Euroopa Kohus välja, et kuivõrd Saksamaal ei olnud UNI - PHARMA S.A.-le kuuluv ravim SALOSPIR üheski apteegis saadaval, ei olnud Saksamaal läbiviidud turu-uuringutes osalejatel isegi võimalik nimetatud kaubamärgi nimetust vastusevariandina välja pakkuda.

Nagu ka Ameerika Ühendriikide puhul, on ka Euroopa Liidu praktikas peetud väga oluliseks avatud küsimuste olemasolu, mille puudumise korral võidakse tõend jätta sootuks kõrvale. Toodud

¹³⁷ R 2444/2015-4, 17.02.2017 *Bayer Aktiengesellschaft vs UNI - PHARMA S.A.*, p 42-45

¹³⁸ EÜKo T-261/17, *Bayer AG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2018:710, p 65

väite kinnitamiseks on tuua näide lahendist T-307/17, kus kohtukoosseis tegi etteheite seoses turu-uuringu läbiviimisega. Turu-uuringus osalenutelt oli küsitud, et kas nad on juba vaidlusaluse kaubamärgiga kokku puutunud seoses spordirõivaste või -varustusega. Kohus tõi välja, et kuivõrd hageja on viidanud vaidlusaluse kaubamärgi kasutamisele sporditegevuse ja -võistlemise valdkonnas, ei saanud kohus välistada võimalust, et sellise eelneva küsimuse sõnastamine hõlbustas küsitletud inimeste jaoks selle kaubamärgi seostamist kindla ettevõtjaga. See seadis läbiviidud turu-uuringute asjakohasuse kahtluse alla, mistõttu esitatud turu-uuringud jäeti kõrvale.¹³⁹

EUIPO-s toimunud vaidluse Adidas AG vs Shoe Branding Europe BVBA raames esitati Hispaanias läbiviidud turu-uuring, mille käigus tuvastasid 75% vastanutest seose fraaside ‘tres bandas’, ‘la marca de las tres bandas y las tres hojas’ ja ‘el emblema/logotipo (tres hojas)¹⁴⁰ ja Adidase kaubamärgi vahel.

Vaatamata märkimisväärselt suurest äratundmisest küsitletute poolt jäeti esitatud turu-uuringud sisuliselt tähelepanuta, kuna küsitlus ei sisaldanud visuaalset kujutist, mistõttu ei olnud läbiviidud uuringule võimalik anda selgelt tõenduslikku väärtust. Hispaanias läbiviidud uuring sisaldas läbivalt ka teisi meetoodilisi vigu: näiteks esitati turu-uuringuid, mis sisaldasid küll visuaalset materjalid, kuid mitte konkreetset vaidlusalust tähist.¹⁴¹

Kuivõrd mõnede autorite hinnangul võiks eeldada, et majanduslikult tugevamatel ettevõtetel on eristusvõime tõendamisel eelis, siis vaatamata märkimisväärsetele majanduslikele tulemustele, mille kohaselt Adidas AG kasum 2018.a aastal oli 2,368 miljardit eurot ning müügitulu 21,915 miljardit eurot, ei olnud Adidas AG-l võimalik tõendada omapoolseid väiteid tähise eristusvõime omandamise kohta selle kasutamise teel.¹⁴² Seega ei pea paika väide, et majanduslikult tugevamal positsioonil olevatel ettevõtetel on ettenähtav eelis mõne tähise või kaubamärgi registreerimiseks võrreldes nende konkurentidega.

¹³⁹ EÜKo T-307/17 *adidas AG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2019:427 p 131

¹⁴⁰ Nimetatud fraasid tähendavad tõlkes sõnapaari „kolm triipu“. Adidas AG tunnuslause on teatavasti *Die Weltmarke mit den 3 Streifen*; tõlkes „kolme triibuga maailmamark“

¹⁴¹ R 1515/2016-2, 07.03.2017 Adidas AG v. Shoe Branding Europe BVBA, p 49-50.

¹⁴² Adidas AG 2018.aasta aruanne. Arvutivõrgus: <https://report.adidas-group.com/2018/#slide-28> (07.03.2021)

Ka järgmine näide puudutab märkimisväärsete majandusnäitajatega ettevõtet, kellel ei õnnestunud saavutada edu oma esitatud turu-uuringutega. Vaidluses Supermac's (Holdings) Ltd vs McDonald's International Property Company, Ltd¹⁴³ (edaspidi vastustaja) esitas vastustaja kaks turu-uuringut, mis oli läbiviidud 1991. ning 1992. Aastal Saksamaal. Esitatud turu-uuringute kohaselt tundsid enam kui 50% küsitletutest spontaanselt ära ettevõtte McDonald's, kui neile näidati küsitluse raames tähist 'Mc' ning mille järel küsiti: mis on esimene asi mis Teile pähe tuleb, kui näete esitatud tähist? Olgugi, et nimetatud uurimust ei võetud arvesse selle läbiviimise aasta tõttu, on selgelt arusaadav, et läbiviidud uuringu meetodika sarnaneb ka Ameerika Ühendriikides kasutatava Exxon liiki küsitlemisvõttega.

Ühtlasi tundsid 1992.a läbiviidud uuringu tulemusel enam kui 80% küsitletutest ära samasuguse 'Mc' tähise ning seostasid selle ühe konkreetse restoranide ketiga, s.t vastustaja ettevõttega.

Detailsemast küsitlusest, mis viidi läbi Ungaris 2011.a., võttis osa 800 inimest vanuses 18 kuni 59 ning 1000 inimest vanuses 18 to 50, kellelt küsiti kolm küsimust:

1. milline ettevõtte Ungaris kasutab eesliidet 'Mc'? Vastusevariante küsitletavatele ei esitatud;
2. milline restoran Ungaris kasutab eesliidet 'Mc'? Vastusevariante küsitletavatele ei esitatud;
3. milline Ungaris tegutsev restoran, kes kasutab eesliidet 'Mc' on Teie hinnangul kõige tuntum? Vastusevariante küsitletavatele ei esitatud.

Vastavalt esitatud dokumentidele tundis 90% või rohkem vastanutest spontaanselt ära ettevõtte 'McDonald's' seoses kasutatava eesliite 'Mc'-ga.¹⁴⁴

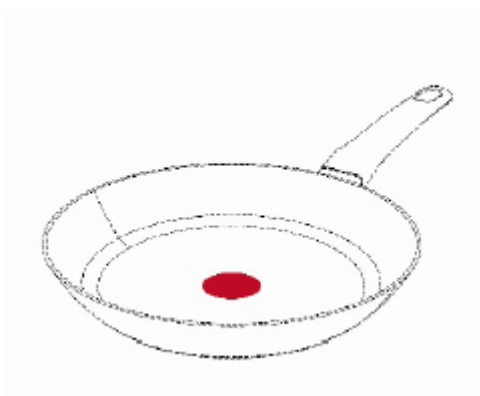
Taaskord, vaatamata äärmiselt kõrgele protsentuaalsele äratundmisele vastanute seast, ei omistatud esitatud turu-uuringutele olulist tõenduslikku kaalu, kuivõrd Intellektuaalomandi Amet pidas kasutatud küsimusi liialt suunavateks.¹⁴⁵

¹⁴³ McDonald's Corporation'i kasum aastal 2019 oli 6,025 miljardit dollarit. 2019 annual report. Arvutivõrgus: <https://corporate.mcdonalds.com/content/dam/gwscorp/nfl/investor-relations-content/annual-reports/2019%20Annual%20Report.pdf> (07.03.2021)

¹⁴⁴ Tühistamise otsus 14 787 C, 31.07.2019 Supermac's (Holdings) Ltd v McDonald's International Property Company, Ltd., lk 5-6

¹⁴⁵ *Ibidem*, lk 13

Samuti püüdis köögitarbeid tootev ettevõtte Tefal registreerida Ühendkuningriigis alltoodud asendimärki:



Joonis 8. Allikas: Ühendkuningriigi Intellektuaalomandi Ameti otsus O/587/20

Omandatud eristusvõime tõendamiseks kasutati küsimustikku, mis sisaldas järgmisi küsimusi:

1. Oleme teostamas turu-uuringut ning soovime rääkida inimestega, kes ostavad köögitarbeid.

Kas Teie ostate köögitarbeid?

Vastusevariandid:

EI — küsitlus lõpetatakse

JAH — jätkata küsimusega nr 2

2. Rääkides köögitarvetest, kui näete esitatud tähist (küsitletavale näidatakse registreeritavat asendimärki), kas see seostub millegi konkreetsega?

Vastusevariandid:

Kui mainitakse Tefalit, võib siinkohal küsitlemise lõpetada.

Kui Tefalit ei mainita, tuleb jätkata küsimusega nr 3.

Kui vastus on ebaselge, tuleb küsida, kas küsitletav oskab täpsustada, mida täpselt nad oma vastusega silmas peavad.

3. Kas Teie hinnangul on võimalik, et esitatud kaubamärk (küsitletavale näidatakse registreeritavat asendimärki) võib olla seotud mõne konkreetse ettevõttega?

Vastusevariandid:

EI — küsitlus lõpetatakse

JAH — tuleb jätkata küsimusega nr 4

4. Millise ettevõttega seostate Teile näidatud kauba- või asendimärki?¹⁴⁶

Kuigi esitatud küsimustiku raames tundis asjakohane avalikkus 60,25-protsendilise sagedusega ära tootja Tefal'i, ei olnud Intellektuaalomandi Ameti hinnangul võimalik järeldada, et äratundmine leidis aset just registreerimiseks esitatud punase asendimärgi tõttu. Leiti, et küsimustikus oleks tulnud täiendavalt näiteks küsida ja välja selgitada, miks küsitletavad töid vastusevariandiks Tefali. Pole välistatud, et küsitletavad pakkusid spekulatiivselt vastusevariandi „Tefal“ üksnes seetõttu, et tegemist on üldiselt tuntud tootjaga.¹⁴⁷

2.3. Muud tõendid

Direktiivi 2015/2436 artikkel 4 lõige 4 kohaselt ei keelduta kaubamärgi registreerimisest vastavalt lõike 1 punktidele b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva omandanud kasutamise käigus eristusvõime. Kaubamärki ei tunnistata kehtetuks samadel põhjustel, kui kaubamärk on enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva omandanud kasutamise käigus eristusvõime.

Nimetatud sättes rõhutatakse kahel korral, et tähis peab olema omandanud eristusvõime just kasutamise käigus. Hindamaks seda, kas ja millistele tõenditele tuleks omistada enam tõenduslikku kaalu, tuleb analüüsida, mida on seadusandja direktiivi 2015/2436 artikli 4 lõike 4 puhul silmas pidanud. Ka õigusteadlane Raul Narits on öelnud: “Tõlgendaja peab selle *ratio legis*’e järele küsima: millist eesmärki teenib norm, milline on normi mõte?”¹⁴⁸

Käesoleva uurimistöö autor leiab, et kuivõrd direktiivi 2015/2436 sõnatuse kohaselt tuleks tõendada just kaubamärgi või tähise kasutamist, tuleks eelistada tõendeid, mis kätkevad endas või peegeldavad võimalikult suure osa avalikkuse käest saadud teavet või arvamust.

¹⁴⁶ Ühendkuningriigi Intellektuaalomandi Ameti 23.11.2020 otsus O/587/20. - https://www.ipa.gov.uk/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/587/20 (22.04.2021), p 4

¹⁴⁷ *Ibidem*, p 53 jj

¹⁴⁸ Narits, R. Tõlgendamine: teadus või seadus. – *Juridica* 1994/9

Eeltoodust tulenevalt tuleks kriitiliselt hinnata üksikasjalikult Intellektuaalomandi Ameti juhendamaterjalis loetletud tõendite liike ning nendele omistatavat tõenduslikku kaalu, v.a arvamusküsitlusi ja turu-uuringuid.

Kuivõrd ametite otsused ning kohtute või haldusasutuste otsused on valdavalt tehtud üksikisikute või kollegiaalsete organite poolt, ei saa nad olemuslikult kirjeldada seda, kas tähis on kasutamise teel omandanud eristusvõime, kuivõrd nimetatud tõendid esindavad üksikute isikute arvamust. Näiteks vaidluses *BCS S.p.A. vs Deere & Company* sooviti omandatud eristusvõimet tõendada tootjate ühenduse esitatud seisukohtadega.¹⁴⁹ Üldkohus jättis otsuse muutmata ning tähise eristusvõimet ei suudetud tõendada.¹⁵⁰ Ka vaidluses *Calida Holding AG vs Quanzhou Green Garments Co., LTD* sooviti eristusvõimet tõendada Apellatsioonikoja varasemate otsustega teistes vaidlustes, kuid edutult.¹⁵¹ Ka kohus jättis Apellatsioonikoja otsuse muutmata.¹⁵²

Veel rohkem kahtlust tõendi kaalu osas tekitavad vande all antud või tõendatud ütlused ning ajakirjanduse või eriväljaannete artiklid. Teadaolevalt antakse ütluseid ainuisikuliselt, s.t ütlused saavad kuuluda vaid ühele konkreetsele isikule. Näiteks vaidluses *Lidl Stiftung & Co. KG vs Rewe-Zentral AG* sooviti omandatud eristusvõimet tõendada rahvusvahelise müügi direktori kirjaliku tunnistusega.¹⁵³ Üldkohus ei rahuldanud kaebust ning jättis otsuse muutmata.¹⁵⁴ Samuti ei ole vaidluses *Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG vs Mars, Incorporated* antud haldusasutuse otsusele mitte mingisugust tõenduslikku väärtust.¹⁵⁵

Olgugi, et Intellektuaalomandi Ameti loodud juhises¹⁵⁶ on välja toodud, et omandatud eristusvõime tõendamiseks sobivad ka vande all antud või tõendatud ütlused ning näitena on toodud lahend asjas *Vortex (Société Anonyme) vs British Sky Broadcasting Group plc*, siis täpsema analüüsi tulemusel

¹⁴⁹ R 222/2007-2, 16.01.2008 *BCS S.p.A. vs Deere & Company*, pp 4, 7

¹⁵⁰ EÜKo T-137/08, *BCS SpA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2009:417, p 53-56

¹⁵¹ R 1190/2012-4, 16.09.2013 *Calida Holding AG vs Quanzhou Green Garments Co., LTD*, lk 6

¹⁵² EÜKo T-597/13, *Calida Holding AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2015:804, p 42-43

¹⁵³ R 408/2002-1, 30.06.2003 *Lidl Stiftung & Co. KG vs Rewe-Zentral AG*, p 7

¹⁵⁴ EÜKo T-303/03, *Lidl Stiftung & Co. KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:200, pp 28, 30, 41-43

¹⁵⁵ R 1325/2006-2, 23.10.2007 *Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG vs Mars, Incorporated*, p 29

¹⁵⁶ Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. 2021.a kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. - <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000000000> (11.04.2021), lk 1184

selgub, et eristusvõime tõendamisel ei tuginetud mitte niivõrd vande all antud ütlustele, vaid kaalukeeleks osutus uuring, mille kohaselt telekanal “SKY TV” omas leviala 19 riigis ning regulaarseid vaatajaid oli *ca* 10 690 000.¹⁵⁷

Kui ühe isiku antud ütlustele omistatakse arvestataval määral tõenduslikku jõudu kaubamärgi eristusvõime omandamise osas, muutub küsitavaks, kuivõrd palju kaalu peaks andma turu-uuringule, kus on osalenud näiteks 400 kuni 1000 küsitletavat. Juhul, kui üksikisiku ütlustele peaks antama arvestataval määral tõenduslikku kaalu, võib see luua katalüsaatori praktika kujunemisele, kus üha rohkem kaalu hakkab tõenduslik jõud koonduma üksikisiku tasemele, mis oleks vastuolus direktiivi 2015/2436 artikli 4 lg 4 mõttega.

Samas nähtub ka kohtupraktikast, et kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ei saa tõendada üksnes tõendite esitamisega müügikoguse ja reklaammaterjali kohta.¹⁵⁸

Samuti ei saa kohtupraktika kohaselt edukalt tõendada eristusvõimet reklaamituru osaga, kui ei õnnestu välja tuua, millisele osale kogu asjakohase kauba turust ja selle turu reklaamikuludest esitatud näitajad vastavad.¹⁵⁹ Vaidlusaluses otsuses on Apellatsioonikoda isegi möönnud, et nimetatud andmed kõnesoleva turuosa hindamiseks ning võrdlemiseks puuduvad.¹⁶⁰ Samuti möönis Apellatsioonikoda, et juhul, kui nimetatud andmed isegi oleksid olemas, ei oleks nendest võimalik teha järeldust, et tarbijad oleksid seostanud vaidlusaluse pakendi just apellatsiooni esitaja omaga.¹⁶¹ Seega nenditakse, et vajalikud statistilised andmed eristusvõime tõendamiseks paljude riikide kohta puuduvad täielikult ning kui need isegi ühel hetkel tekiks, ei saaks neid kasutada soovitu tõendamiseks.

Eelnevalt analüüsitud lahendites, mis on välja toodud turu-uuringuid käsitlevas osas (Coca-Cola, Adidas) on juba välja toodud, et majandustulemuste aruanded ei ole eristusvõime tõendamisel osutunud otstarbekaks tõendusmaterjaliks.

¹⁵⁷ R 729/2009-1, 12.05.2011 *Vortex (Société Anonyme) vs British Sky Broadcasting Group plc*, p 37

¹⁵⁸ EÜKo T-141/06, *Glaverbel SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2007:273, p 41-42

¹⁵⁹ EKo C-25/05, *August Storck KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:C:2006:422, p 76-79

¹⁶⁰ R 256/2001-2, 18.10.2002 *August Storck KG vs Apellatsioonikoda*, p 26

¹⁶¹ *Ibidem*, p 25

Eristusvõime tõendamiseks on sobinud erinevad materjalid seoses turundus-kampaaniate läbiviimisega ning kataloogid, mis kajastavad ettevõtte tegutsemist aastatel 2000 kuni 2010. Nimetatud materjal hõlmas endas 400 lehekülge reklaammaterjali, mida oli avaldatud nii Tšehhis, Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Horvaatias, Küproses, Hollandis, Sloveenias ja Ühendkuningriigis ning ajakirjades *Elle*, *Men's Health*, *Playboy*, *Vogue*, *El Mundo*, *Figaro*, *Le Monde*, *Vanity Fair* ja *Cosmopolitan*.¹⁶² Sellist meediakajastust sai endale lubada ettevõtte, kelle emaettevõtte, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, 2020.a kasum oli 8,305 miljardit eurot.¹⁶³ Sarnased mahud reklaammaterjalide osas osutuvad tõenäoliselt enamus ettevõtete jaoks kättesaamatuks. Samas leidis Apellatsioonikoda, et nimetatud tõenditesse tulnuks kriitiliselt suhtuda, kuivõrd asjaolu, et materjalid olid taotluse esitaja enda poolt koostatud, seadis kahtluse alla nende erapooletuse. Ühtlasi tõi amet välja, et erinevad kulutused reklaamikampaaniasse ning turundusse tähistavad kahtlemata ettevõtte püüdu oma kaupa tarbijateni viia, kuid sarnased jõupingutused ei pruugi alati õnnestuda ning asjakohase avalikkuse seisukohalt ei saa esitatud tõenditele suurt kaalu anda.¹⁶⁴

Eelpool toodud silmas pidades saab asuda seisukohale, et teoreetiliselt ei ole mitte ühegi tõendiallika liigiga iseseisvalt võimalik kasutamise käigus omandatud kaubamärgi eristusvõimet tõendada, kuid edasisest analüüsist nähtub selgesti, et lähteallikaks tuleks kahtlemata valida turu-uuringud või arvamusküsitlused. Praktikas on aktsepteeritud, et muud tõendiallikad (v.a turu-uuringud) võivad küll turu-uuringutest saadud teavet täiendada, kuid mitte vastupidi. See tähendab, et kui turu-uuringuid ei ole läbi viidud, kuid on esitatud muid Intellektuaalameti juhendis loetletud tõendeid, on kaubamärgi kaitseõiguse tagamine praktiliselt välistatud. Samas on kohtute poolt kehtestatud nõuded turu-uuringutele äärmiselt ranged ning detailsed, mis jäävad ka spetsiaalselt turu-uuringutele keskendunud ettevõtetele etteaimamatuks. See kõik takistab kaitseõiguse teostamist.

¹⁶² EÜKo T-322/13, *Kenzo Tsujimoto versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2015:47, p 30-31

¹⁶³ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'i kodulehekül. 2020.a majandustulemused. - https://r.lvmh-static.com/uploads/2021/01/documents-financiers-2020_va_v2.pdf (27.03.2020)

¹⁶⁴ R 1364/2012-2, 25.03.2013 *KENZO, Société Anonyme vs Kenzo Tsujimoto*, p 13

2.4. Kaasnevad ohud tõendite valikuga

Õiguskirjanduses on leitud, et seoses uue tekkinud olukorraga on loodud teatav eelis ettevõtetele, kellel on suurem rahaline võimekus, kuivõrd kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamisel on paljudeks allikateks materjalid, mis kinnitavad kulutusi reklaamile, turundusele, ajakirjanduses ilmunud artiklitele või muudele sarnastele materjalidele.¹⁶⁵ Seeläbi on suur oht luua pinnas ebaausa konkurentsi loomiseks, mis pärsib turu arengut ning uute pakkujate sisenemist turule üksnes seetõttu, et viimastel on nõrgem majanduslik positsioon. Ühtlasi on seda peetud ohuks avalikuks kasutamiseks mõeldud tähistele. Seda põhjusel, kuna iga kord, kui ettevõttel õnnestub omandada õigused mõnele konkreetsele kaubamärgile, suureneb tõenäosus, et sarnast kaubamärki kasutava ettevõtte positsioon turul nõrgeneb, olles aluseks võimalikule turu monopoliseerimisele.¹⁶⁶

Sellest olenemata ei ole määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 kohaselt kaubamärgi registreerimine nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punktides b kuni d nimetatud absoluutse keeldumis põhjusega vastuolus, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse. Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõikes 3 sätestatud juhul on asjaolu, et asjaomane avalikkus tegelikult tajub kõnealust kaubamärki moodustavat tähist teatava kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tähisena, kaubamärgitaotleja majandusliku jõupingutuse tulemus, mistõttu on põhjendatud jätta arvesse võtmata sama artikli lõike 1 punktides b–d nimetatud avaliku huvi kaalutlused, mis näevad ette, et nende sätetega hõlmatud kaubamärke võivad kõik vabalt kasutada selleks, et vältida ühele ainsale ettevõtjale õigusvastase konkurentsieelise loomist.¹⁶⁷

Kuigi kaubamärgi instituut on mõeldud eelkõige õigusselguse saavutamiseks, on ka leitud, et teatud juhtudel võib kaubamärgi segiajamine tulla tarbijatele hoopis kasuks olukorras, kus tarbija läbi

¹⁶⁵ Anemaet, L. The Public Domain Is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness. - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2016, lk 2

¹⁶⁶ Dogan, S. A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law. - The Trademark Reporter 2007/97, lk 1224

¹⁶⁷ *Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 66

eksituse avastab enda jaoks mõne uue toote.¹⁶⁸ Seega võib tarbijate jaoks tähiste segiajamine endaga kaasa tuua ka positiivseid tagajärgi.

Uurimuses varasemalt toodud näidete kohaselt ei pruugi tugev majanduslik positsioon siiski tagada soovitud tulemusi kohtuvaidlustes. Saab järeldada, et kaubamärgi kaitseõiguse teostamine võib osutuda pigem keerukaks, kuivõrd nõuded, mis on kehtestatud või mida eeldatakse esitatavatelt tõenditelt, on üsna ettearvamatud. Samas leidub ka autoreid, kelle hinnangul võib kaubamärgi õiguskaitsele püstitatud lävend olla liialt madal ning liialt kergekäeliselt saavutatav ning avalikuks kasutamiseks mõeldud tähised on kergesti monopoliseeritavad majanduslikult tugevate ettevõtete poolt.¹⁶⁹ Paraku nähtub, et kuigi Ameerika Ühendriikide praktika puhul soovitatakse eelistada samuti turu-uuringuid, mis sisaldavad endas avatud küsimusi, leitub ka kohtupraktikat, kus argumentatsioon ning motiveeritus jääb sageli üldsõnaliseks ning põhjendused näivad taanduvat pigem statistilistele arvnäitajatele.¹⁷⁰

See-eest Euroopa Kohus on selgelt rõhutanud, et eristusvõime tekkimist ei saa mitte mingil juhul kinnitada statistiliste tõenditega, mis tuginevad tarbijate arvamusel, kui tõend osutub olema liialt statistilise kaaluga tõendamaks objektiivseid asjaolusid kaubamärgivaidlustega seonduvalt.¹⁷¹ Seega jääb arusaamatuks, miks on Intellektuaalomandi Amet oma juhendmaterjalis toonud välja turu-uuringud ning arvamusküsitlused koos muude tõendite loeteluga ning jätnud välja toomata, et mõned loetletud tõenditest osutuvad kohtupraktika kohaselt oluliselt kaalukamaks. Euroopa kohtupraktikas eelistatakse selgelt tõendeid, mille rõhuasetus ei tugine pelgalt statistilistele arvnäitajatele. Kui juhendmaterjalis oleks esitatavate tõendite loetelu toodud välja selge hierarhilise loeteluna, oleks potentsiaalsetel kaubamärkiomanikel võimalik paremini langetada otsuseid tõendite valikuks ning nende hankimiseks. Teatavasti tähendab tõendite loomine ning kogumine koheselt ka majanduslikku kulu, kuivõrd iga kaasatud spetsialist ning nõustaja soovib oma töö eest saada tasu.

¹⁶⁸ Martineau, A., lk 345

¹⁶⁹ Anemaet, L. The Public Domain Is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness. - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2016, lk 17

¹⁷⁰ *Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc.*, 628 E2d 500, 507 (1980)

¹⁷¹ EKO C-12/74, *Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik* ECLI:EU:C:1975:23, p 12

Peale selle eeldab kohtupraktika kohaselt kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime jaatamine seda, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi tunneb ära vähemalt märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, s.t tarbijatele peab olema arusaadav, et turu-uuringu raames esitatud kaubad või teenused pärinevad teatavalt ettevõtjalt. Euroopa Kohus on rõhutanud, et selliste asjaolude tõendatuseks lugemine ei saa tugineda tõenditel, mis põhinevad üksnes üldisel või abstraktsel teabel nagu teatavad protsendinumbrid.¹⁷²

Samas võib tekkida ka olukord, kus ei ole võimalik küsitleda piisavalt palju inimesi, et turu-uuring osutuks kohtu hinnangul piisavalt tõsiseltvõetavaks. Kohtupraktika ning Intellektuaalomandi Ameti otsuste pinnalt võib järeldada, et praktika nimetatud küsimustes on äärmiselt ebahühtlane ning järjepidavust pakkuvate järelduste tegemine on keeruline. Lahendis *Société des Produits Nestlé S.A. vs Cadbury Holdings Limited* on leitud, et juhul, kui võrreldes rahvaarvuga vastab küsitluse raames 0,003% rahvastikust, siis sellisest arvust vastanutest piisab.¹⁷³ Nimetatud vaidluses viidi küsitlus läbi Hollandis, kus Euroopa Komisjoni statistikaameti (edaspidi ka EUROSTAT) toodud statistika järgi on rahvaarvuna toodud 17 300 000 inimest.¹⁷⁴ Samas on lahendis *WWRD Ireland IPCo LLC vs Assembled Investments (Proprietary) Limited* leitud, et Ühendkuningriikide jaoks piisab 500 vastanust, mis on 0,00075% rahvastikust.¹⁷⁵ Ühendkuningriigi rahvaarv on ligikaudu 66 800 000 inimest.¹⁷⁶ Samas leiti lahendis *Ball Wholesale ApS vs Prabha Arts (London) Limited*, et Taanis läbiviidud uuring, millest võttis osa 169 vastanut, ei ole piisav kajastamiseks asjakohase avalikkuse arvamust.¹⁷⁷ Taani rahvaarvuks oli vaidluse hetkel EUROSTAT'i andmetel ca 5 500 000 inimest.¹⁷⁸ See tähendab, et Taani mõistes osales küsitluses ca 0,003% rahvastikust.

¹⁷² EÜKo T-7/09, *Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik v Office for Harmonisation in the Internal Market* ECLI:EU:T:2010:153, p 39

¹⁷³ R 513/2011-2 p, 11.12.2012 *Société des Produits Nestlé S.A. vs Cadbury Holdings Limited*, p 70

¹⁷⁴ Euroopa Komisjoni statistikaamet. Rahvastikuaruanded. - <https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/publications/demography-report> (11.04.2021)

¹⁷⁵ R 240/2004-2, 23.11.2010 *WWRD Ireland IPCo LLC vs Assembled Investments (Proprietary) Limited*, p 58

¹⁷⁶ Office for National Statistics. Overview of the UK population: January 2021. - <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/articles/overviewoftheukpopulation/january2021> (11.04.2021)

¹⁷⁷ R 1294/2011-1, 19.12.2013 *Ball Wholesale ApS vs Prabha Arts (London) Limited*, p 8

¹⁷⁸ Euroopa Komisjoni statistikaamet. 2010.a rahvastikuaruanne. -

Niivõrd erinevate seisukohtadega lahendid asjakohase avalikkuse kaasamise hindamisel tekitavad kaitseõiguse teostatavuses kahepoolse olukorra: osalt võib kaubamärgi eristusvõime tõendamine selle kasutamise teel olla äärmiselt kergesti saavutatav, kuid teisalt, mõnede suuremate riikide näitel, jällegi praktiliselt teostamatu.

Kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide puhul, mis ei ole sõnalised, eeldada, et hinnang eristusvõimele on samasugune kogu liidus, välja arvatud siis, kui vastupidise kohta on konkreetseid tõendeid. Kui vastavaid tõendeid ei esitata, tuleb asuda seisukohale, et määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatud absoluutne keeldumispõhjus esineb taotletava kaubamärgi suhtes kogu liidu ulatuses. Järelikult peab selleks, et kaubamärgi saaks määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 3 alusel registreerida, olema see kasutamise käigus omandanud eristusvõime kogu liidus.¹⁷⁹

Kohtupraktika kohaselt tuleb eristusvõime omandamist tõendada kogu selle territooriumi osas, kus kaubamärgil eristusvõime puudus. Siiski on kohtupraktikas ka nenditud, et oleks liigne nõuda, et tõend eristusvõime omandamise kohta oleks esitatud iga liikmesriigi kohta eraldi.¹⁸⁰

Teoreetiliselt peaks olema võimalik ka turu-uuringutest saadud tulemuste ülekandmine teiste riikide turgudele, mis tähendab, et igas riigis eraldi ei ole vaja turu-uuringut läbi viia, kui nimetatud turud on sarnased. Turu-uuringutel saadud tulemusi ei olnud vaidluses *Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG vs Mars, Incorporated* võimalik üle kanda teistele liikmesriikidele vaatamata sellele, et turu-uuringutes saadud tulemused näitasid tähise äratundmist küsitletute poolt, kuivõrd majanduslikud aruanded kinnitasid, et võrreldavad turud ei ole võrreldavad ning käibe mahud erinesid samuti arvestataval määral.¹⁸¹ Euroopa Kohus jättis Intellektuaalomandi Ameti otsuse jõusse ning kinnitas, et *Mars Incorporated* oleks pidanud esitama turu-uuringud nende riikide osas, mille puhul sooviti turu-uuringutest saadud tulemuste ülekandmist.¹⁸²

<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740869/KE-ET-10-001-EN.PDF.pdf/b804a9ff-5113-40f4-8f2b-bd263d9828a0?t=1414776784000> (11.04.2021)

¹⁷⁹ *Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 68

¹⁸⁰ EKo C-98/11, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:C:2012:307,62

¹⁸¹ R 1325/2006-2, 23.10.2007 *Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG vs Mars, Incorporated*, p 38

¹⁸² EÜKo T-28/08, *Mars, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2009:253, p 61, 63

Paraku on kohtupraktika juhiste andmisel küllaltki üldsõnaline selgitamiseks, mil viisil tuleks nimetatud turgude sarnasust välja tuua.¹⁸³ Tõendid tähise kasutamise osas võivad olla asjakohased kõigi asjaomaste liikmesriikide puhul, kuid seda ennekõike juhul, kui ettevõtjad on vaidlusaluseid kaupu või teenuseid sidunud mitme liikmesriigi osas samasse jaotusvõrku ning neile kohaldatakse riigiülesest ühte ning sama turundusstrateegiat.¹⁸⁴

¹⁸³ EÜKo T-307/17 *adidas AG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2019:427 p 156-157 ja *Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 147 – 148, 156

¹⁸⁴ EKo C-84/17 P, *Société des produits Nestlé SA jt versus Mondelez UK Holdings & Services Ltd* ECLI:EU:C:2018:596, p 81

KOKKUVÕTE

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada, kas ja milliseid tagajärgi direktiivi 2015/2436 ületamine kehtivasse KaMS redaktsiooni kaasa toob ning millised tõendid tagavad kõige usaldusväärsemat ning objektiivsemat teavet eristusvõime saavutamise osas.

Kuivõrd turu-uuringute käigus kasutatud küsimustikud on autorikaitse all olevad objektid ning käesoleva magistritöö autorile ei olnud erinevate turu-uuringutega tegelevate ettevõtete poolt võimalik varem koostatud küsimustikke edastada, tuli käesoleva magistritöö raames kasutada turu-uuringute meetodika analüüsiks kohtulahendites toodud küsimustike fragmente koos vastavate rõhuasetustega kohtu poolt ning kõrvutada neid erialakirjanduses ning muudes allikates toodud näidetega ja ettepanekutega.

Autori esimene hüpotees, mille kohaselt usaldusväärne ning objektiivne info kaubamärgi eristusvõime saavutamise kohta tuleks hankida kaubamärkide omapäraselt tulenevalt arvamusküsitlusi ning turu-uuringud kasutades, kuna vastab kõige täpsemini direktiivi 2015/2436 sõnastusele ning mõttele, leidis autori hinnangul kinnitust ning seda põhjusel, et kuivõrd direktiivi 2015/2436 sõnastuse kohaselt tuleks tõendada just kaubamärgi või tähise kasutamist, tuleks eelistada tõendeid, mis kätkevad endas või peegeldavad võimalikult suure osa avalikkuse käest saadud teavet või arvamust. Sellest tulenevalt tuleks kriitiliselt hinnata Intellektuaalomandi Ameti juhend-materjalis loetletud tõendite liike ning nendele omistatavat tõenduslikku kaalu, v.a arvamusküsitluste ning turu-uuringute osas. Kuivõrd ametite otsused ning kohtute või haldusasutuste otsused on valdavalt tehtud üksikisikute või kollegiaalsete organite poolt, ei saa loetletud tõendid olemuslikult kirjeldada seda, kas tähis on kasutamise teel omandanud eristusvõime, kuivõrd nimetatud tõendid esindavad üksikute isikute arvamust. Kui eelistatakse tõendeid, mille raames ühe isiku antud ütlustele omistatakse arvestataval määral tõenduslikku jõudu kaubamärgi eristusvõime omandamise osas, muutub küsitavaks, kuivõrd palju kaalu peaks andma turu-uuringule, kus on osalenud näiteks 400 kuni 1000 küsitletavat. Juhul, kui üksikisiku ütlustele peaks antama arvestataval määral tõenduslikku kaalu, võib see luua pinnase ebasoodsa praktika kujunemisele, kus üha rohkem kaalu hakkab tõenduslik jõud koonduma üksikisiku tasemele, mis oleks vastuolus direktiivi 2015/2436 artikli 4 lg 4 mõttega.

Ühtlasi saab järeldada, et tähise analüüsi raskuspunkt taandub turu-uuringutest saadud teabele, kuna omandatud eristusvõime analüüsimisel arvestatakse seda, kuidas tajub asjakohane avalikkus vaidlusaluseid kaubamärke ning tähise enda sisuline analüüs omab teisejärgulist tähendust. Turu-uuringute kasutamist eristusvõime tõendamise puhul pooldab nii Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon, Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide kohtud ning Intellektuaalomandi Amet. Samuti ei saa kohtupraktika kohaselt edukalt tõendada eristusvõimet reklaamituru osaga, kui ei õnnestu välja tuua, millisele osale kogu asjakohase kauba turust ja selle turu reklaamikuludest esitatud näitajad vastavad. Samas on leitud, et nimetatud andmed turuosa hindamiseks ning võrdlemiseks mõnedes riikides sootuks puuduvad. Samuti on leitud, et juhul, kui nimetatud andmed isegi oleksid olemas, ei oleks nendest võimalik teha soovitud järeldust, et tarbijad oleksid seostanud vaidlusaluse tähise just apellatsiooni esitaja tähisega. Seega nenditakse, et teatud liiki statistilised andmed eristusvõime tõendamiseks paljude riikide lõikes sootuks puuduvad ning kui need isegi ühel hetkel tekiks, ei saaks neid kasutada soovitu tõendamiseks.

Uurimistöö raames ei leidnud kinnitust hüpotees, mille kohaselt võiks turu-uuringute liialt suur mõju otsustuste langetamisel tuua kaasa konkurentsieelise ettevõtetele, kellel on suurem varaline võimekus, kuna ka märkimisväärset kasumit teenivad ettevõtted ebaõnnestuvad omandatud eristusvõime tõendamisega. Samas nähtub, et määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 kohaselt ei ole kaubamärgi registreerimine määruse artikli 7 lõike 1 punktides b kuni d nimetatud absoluutse keeldumispõhjusega vastuolus juhul, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupude eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse. Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõikes 3 sätestatud juhul on asjaolu, et asjaomane avalikkus tegelikult tajub kõnealust kaubamärki moodustavat tähist teatava kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tähisena, kaubamärgitaotleja majandusliku jõupingutuse tulemus, mistõttu on põhjendatud jätta arvesse võtmata sama artikli lõike 1 punktides b–d nimetatud avaliku huvi kaalutlused, mis näevad ette, et nende sätetega hõlmatud kaubamärke võivad kõik vabalt kasutada selleks, et vältida ühele ainsale ettevõtjale õigusvastase konkurentsieelise loomist. Nimetatud põhimõttest kinnipidamine on vajalik selleks, et vastava kaubamärgi loonud isikutel ning tulevastel ettevõtetel jätkuks motivatsiooni tegeleda pideva tootearendusega ning see annab tootjatele garantii, et nende jõupingutusi ning investeeringuid, mis on kulunud kaubamärgi eristusvõime tekkimiseks, on võimalik kaitsta ebaseadusliku loata kasutamise eest, mis võib kaasa tuua tarbijate eksitamise ning seeläbi üldise majandusliku kahju saamata jäänud tulu näol. Kuivõrd õigusselguse ning õiguskaitse võimalikult ühtne rakendumine

kaubamärgi kaitse puhul on läbiva põhimõttena välja toodud nii 1946.a Kaubamärgi aktis kui ka 15. aprilli 1994. aasta intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus, siis saab asuda seisukohale, et kasutamise käigus eristusvõime omandanud kaubamärkide registreerimise lubamine on õigustatud isegi siis, kui need on üldised. Vastasel juhul kaoks tootjatel motiiv panustada ning investeerida tootearendusse. Samas ei mõju sarnane regulatsioon liialt piiravana üldise väljendusvabaduse seisukohalt ega kujuta endas kaubamärkide monopoliseerimise mõttes ohtu, kuivõrd kasutamise käigus omandatud eristusvõime erand ei rakendu tehniliste lahenduste või kasutusomaduste suhtes, mida tarbijad peavad konkurentide kaupade osas kõige määravamaks asjaoluks ostuvalikute tegemisel. Nimetatud põhimõte võimaldab hoida asjaomase kauba põhilised tunnused, mis kajastuvad selle kujus ning on lahutamatult seotud toote puhul kasutatava tehnilise lahendusega, üldkasutatavatena.

Lisaks on teistele turuosalistele ettenähtud võimalus püsiva kasutamata jätmise korral taotleda registreeritud kaubamärkide tühistamist. Hetkel kehtiv regulatsioon on rajatud praktilistel kaalutlustel, võimaldades pandlikkust nii turu toimimisele, arengule kui tähiste taaskasutamisele ning arvestab nii tootjate kui tarbijate vajadustega.

Samuti leidis kinnitus hüpotees, mille kohaselt selgusetus turu-uuringutele püstitatud nõuete osas pärsib oluliselt kaubamärgi õiguskaitse teostatavust. Kohtupraktikast nähtub, et turu-uuringute tarvis kaasatavate küsitletavate arvu suhtes puudub järjepidevus. Kehtiva praktika pinnalt võib tekkida situatsioon, kus mõnes liikmesriigis ei ole võimalik küsitleda piisavalt palju inimesi, et turu-uuring saavutaks tõsiseltvõetavuse kohtu hinnangul. Kohtupraktika ning Intellektuaalomandi Ameti otsuste pinnalt võib järeldada, et praktika vajaliku avalikkuse kaasamise osas on äärmiselt ebahühtlane ning järjepidevust pakkuvate järelduste tegemine üksnes arvuliste näitajate võrdlemise teel on keeruline: lahendis *Société des Produits Nestlé S.A. vs Cadbury Holdings Limited* leiti, et juhul, kui võrreldes rahvaarvuga vastab küsitluse raames 0,003% rahvastikust, loetakse küsitletute kogum piisavaks. Nimetatud vaidluses viidi küsitlus läbi Hollandis, kus Euroopa Komisjoni statistikaameti toodud statistika järgi on rahvaarvuks märgitud 17 300 000 inimest. Vastupidise järelduse saaks teha lahendi *WWRD Ireland IP Co LLC vs Assembled Investments (Proprietary) Limited* pinnalt, kus leiti, et Ühendkuningriikide jaoks piisab 500 vastanust, mis on 0,00075% rahvastikust. Ühendkuningriigi rahvaarv on ligikaudu 66 800 000 inimest. Teisalt leiti lahendis *Ball Wholesale ApS vs Prabha Arts (London) Limited*, et Taanis läbiviidud uuring, millest võttis osa 169 vastanut, ei ole piisav kajastamiseks asjakohase avalikkuse arvamust. Taani rahvaarvuks oli

vaidluse hetkel EUROSTAT'i andmetel ca 5 500 000 inimest. See tähendab, et Taani mõistes osales küsitluses ca 0,003% rahvastikust.

Niivõrd erinevate seisukohtadega lahendid vastanute arvule püstitatud lävendite osas tekitavad kaitseõiguse teostatavuses kahetise olukorra: osalt võib kaubamärgi eristusvõime tõendamine selle kasutamise teel olla äärmiselt kergesti saavutatav, kuid teisalt, mõnede suuremate riikide näite, jällegi praktiliselt teostamatu.

Kaitseõiguse eest seismist raskendab lisaks segadus küsitletavate arvu suhtes ka üldine selgusetus tõenditele kehtestatud nõuete osas. Kõige suuremaks raskuseks osutub küsimustiku koostamine, mis ei osutuks suunavaks. Samuti peab olema välistatud olukord, kus vastusevariandid on tuletatud üksnes spekulatsioonide pinnalt, s.t küsimustikus kasutatava tähise äratundmise ning toodud vastuse vahel peab esinema põhjuslik seos; äratundmine ei tohi olla toimunud muude asjaolude või pelgalt spekulatsiooni tõttu. Kohtute poolt kehtestatud nõuete mõistmine valmistab raskusi nii kogenud juristidele kui ka erialalt spetsialiseerunud turu-uuringute läbiviijatele. Kuivõrd kohtupraktikast nähtub, et analüüsitud turu-uuringud on juba valdavalt koostatud turu-uuringutega tegelevate spetsialistide poolt, ei pruugi kolmandas hüpoteesis väljatoodud kvalifikatsiooninõude kehtestamine kui formaalne nõue parandada tekkinud olukorda. Arusaamatust tõenditele kehtestatud nõuete osas võiks parandada see, kui liikmesriikide pädevad ametid looksid koostöös erinevate huvigruppidega kaasaegsema juhendmaterjali, mis arvestab kohtupraktikas esiletulnud puudustega. Autori ettepanek on, et Euroopa Liidu liikmesriikide patendiametid või sarnast ülesannet täitvad asutused võiksid koostada selgemad ning üheselt mõistetavad juhendmaterjalid koos näidistega, mis illustreeriks tingimusi turu-uuringutele kehtestatud nõuete osas. Nimetatud abimaterjalide loomise juurde tuleks kaasa võimalikult palju huvigruppe.

Analüüsitud praktika kohaselt on selge, et turu-uuringu koostamisel ning läbiviimisel tuleb silmas pidada, et:

1. turu-uuringu oleks läbi viinud sõltumatu ning pädev uurimisasutus või ettevõtte;
2. uuringus peab olema välja toodud küsitletud isikute arv ja profiil, s.h isikute sugu, vanus, amet ja taust. Ühtlasi peab olema kirjeldatud, kellest peaks koosnema nimetatud avalikkus.
3. kajastatud peavad olema uuringu meetod, küsitlemise viis ning olud ja loetelu kõigi küsimustiku küsimuste kohta. Samuti on tähtis teada, kuidas ja mis järjekorras küsimused esitati, et kontrollida, kas vastajatele esitati suunavaid küsimusi;

4. kogutud andmed peavad olema kirja pandud korrektselt ning neid peab olema võimalik taas-esitada;
5. kogutud andmeid on analüüsitud kooskõlas statistiliste uuringute raames kasutatavate tavadega;
6. esitatud küsimused oleks vormistatud korrektselt, arusaadavalt ning küsimused ei tohi olla suunavad;
7. kogutud teabe analüüs oleks läbiviidud kooskõlas statistiliste uuringute valdkonnas kehtivate tavade ning kommetega;
8. turu-uuringusse tuleb kaasata katse- või kontrolltooteid, mis aitavad oluliselt tõsta tulemuste valiidsust ja reliaablust.

Loetletud nõuetest kinnipidamine peaks kehtiva kohtupraktika kohaselt välistama olukorrad, kus turu-uuringud või arvamusküsitlused lükatakse kohtu või menetleva asutuse poolt meetodiliste puuduste tõttu tagasi.

THE ACQUISITION AND CERTIFICATION OF A TRADEMARK'S ACQUIRED DISTINCTIVENESS THROUGH USE

Summary

The aim of the Master's thesis was to find out whether and what consequences the transposition of Directive 2015/2436 into the current version of the Trademarks Act will have and what evidence will provide the most reliable and objective information regarding the achievement of distinctive character.

To the extent that the questionnaires used in the market research are copyrighted objects, and it was not possible to provide the author of this Master's thesis with the questionnaires previously prepared by the various market research companies, in the framework of this Master's thesis, fragments of questionnaires presented in court decisions with the respective emphases by the court had to be used for the analysis of market research methodology and compared with examples and suggestions provided in the literature and other sources.

The author's first hypothesis, according to which reliable and objective information on the achievement of the distinctive character of a trademark should be obtained using opinion polls and market research due to the uniqueness of trademarks, as it corresponds most closely to the wording and spirit of Directive 2015/2436, was confirmed by the author on the ground that, in accordance with the wording of Directive 2015/2436, proof of use of a trademark or sign should be provided, preference should be given to evidence that contains or reflects as much information or opinion obtained from the public as possible. Consequently, the types of evidence listed in the Intellectual Property Office's guidance material and the weight of evidence given to them should be critically assessed, with the exception of opinion polls and market research. In so far as the decisions of the agencies and the decisions of the courts or administrative authorities are predominantly taken by individuals or collegiate bodies, the evidence listed cannot essentially describe whether the sign has acquired distinctive character through use, in so far as the above evidence represents the opinion of individuals. If preference were given to evidence which confers a considerable probative value on the statements made by one person as regards the acquisition of the distinctive character of the mark, it becomes questionable how much weight should be given to a market study involving, for example, 400 to 1000 respondents. If a substantial weight of evidence were to be given to an individual's statement, this could lead to the development of unfavorable practices in

which more and more weight of evidence is concentrated on the individual, contrary to the spirit of Article 4 (4) of Directive 2015/2436.

It can also be concluded that the analysis of the sign focuses on information obtained from market research since the analysis of acquired distinctiveness takes into account the perception of the conflicting trademarks by the relevant public, and the substantive analysis of the sign itself is of secondary importance. The use of market research to demonstrate distinctiveness is advocated by the World Intellectual Property Organization, European and United States courts, and the Intellectual Property Office. Similarly, according to the case law, the distinctive character cannot be successfully demonstrated by a share of the advertising market if it is not possible to determine what proportion of the total market for the product in question and the advertising costs for that market the presented indicators correspond. However, it has been found that these data are not available at all in some countries to assess and compare market share. It has also been found that, even if that information were available, it would not be possible to conclude from it that consumers would have associated the sign at issue with the appellant's sign. Thus, it is stated that certain types of statistics are completely non-existent to prove distinctiveness in many countries, and even if they were available at some point, they could not be used to prove the above distinctiveness.

The research did not confirm the hypothesis that the excessive influence of market research in decision-making could lead to a competitive advantage for companies with greater financial capacity since even companies making significant profits fail to prove acquired distinctiveness. However, it is clear that under Article 7 (3) of Regulation No 207/2009, registration of a trademark is not incompatible with the absolute ground for refusal referred to in Article 7 (1) (b) to (d) of that Regulation where, in the course of use, the trademark has become distinctive in relation to the goods in respect of which registration is sought. In the case provided for in Article 7 (3) of Regulation No 207/2009, the fact that the relevant public actually perceives the sign constituting the trademark in question as indicating the commercial origin of a particular good or service is the result of an economic effort on the part of the trademark applicant; therefore it is justified to disregard the public interest considerations referred to in Article 1 (1) (b) to (d), which provide that trademarks covered by those provisions may be used freely by all in order to avoid creating an unlawful competitive advantage for a single undertaking. Adherence to this principle is necessary to ensure that the creators of the respective brand and future companies will continue to be

motivated to engage in continuous product development, and it guarantees manufacturers that their efforts and investments in creating the distinctive character of a trademark can be protected against unauthorized use, which could lead to consumers being misled and thus overall economic damage in the form of loss of income. Whereas the application of legal clarity and legal protection as uniformly as possible in the field of trademark protection is enshrined as a pervasive principle in both the Trademarks Act of 1946 and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of 15 April 1994, then it can be considered that the registration of trademarks which have acquired distinctive character through use is justified even if they are generic. Otherwise, manufacturers would lose the incentive to contribute and invest in product development. However, similar rules do not appear to be too restrictive in terms of general freedom of expression and do not constitute a threat in the sense of monopolization of trademarks, in so far as the exception relating to distinctive character acquired through use does not apply to the technical solutions or characteristics of use which consumers consider to be the most decisive factor in making purchasing choices in respect of competitors' goods. This principle makes it possible to keep the essential characteristics of the goods in question, which are reflected in their shape and are inextricably linked to the technical solution used for the product, in the public domain.

In addition, other market participants have the possibility to apply for revocation of registered trademarks in case of permanent non-use. The current Regulation is based on practical considerations, allowing flexibility for the functioning and development of the market and the re-use of signs, and takes into account the needs of both producers and consumers.

The hypothesis that the lack of clarity regarding the requirements for market research significantly hinders the feasibility of trademark protection was also confirmed. The case law shows that there is a lack of consistency in the number of respondents to be involved in market research. On the basis of current practice, a situation may arise wherein some Member States it is not possible to interview enough people for market research to be considered credible by a court. Based on the case law and the decisions of the Intellectual Property Office, it can be concluded that the practice regarding the necessary public involvement is extremely uneven, and it is difficult to draw conclusions providing consistency only by comparing numerical indicators: in the solution *Société des Produits Nestlé S.A. vs Cadbury Holdings Limited* it was found that if 0.003% of the population responds to the survey, the pool of respondents was considered sufficient. In this dispute, a survey was conducted in the Netherlands, where, according to statistics provided by the European

Commission's Statistical Office, the population indicated was 17,300,000. The opposite conclusion could be drawn from the judgment of *WWRD Ireland IPCo LLC v Assembled Investments (Proprietary) Limited*, which found that 500 respondents, representing 0.00075% of the population, were sufficient for the United Kingdom. The United Kingdom has a population of approximately 66,800,000. On the other hand, in the judgment *Ball Wholesale ApS v Prabha Arts (London) Limited*, it was found that a survey carried out in Denmark, in which 169 respondents took part, was not sufficient to reflect the opinion of the relevant public. According to EUROSTAT, Denmark had a population of about 5,500,000 at the time of the dispute. This means that in Denmark, about 0.003% of the population participated in the survey.

Solutions with such different views on the thresholds for the number of respondents create a dual situation in the feasibility of the rights of the defense: on the one hand, proving the distinctive character of a trademark through its use can be extremely easily obtainable, but on the other hand again practically unrealizable, following the example of some larger countries.

In addition to the confusion over the number of respondents, the general ambiguity regarding the requirements for evidence makes it difficult to stand up for the rights of the defense. The biggest obstacle is compiling a questionnaire, which would not have a guiding effect on the respondents' answers. It must also be excluded that the answers are derived solely on the basis of speculation, i.e. there must be a causal link between the recognition of the sign used in the questionnaire and the answer given; recognition must not have been due to other circumstances or due to speculation. Understanding the requirements poses difficulties for both experienced lawyers and professional market researchers. Since it is clear from the case law that the market research analyzed is already largely carried out by market research professionals, the introduction of the qualification requirement set out in the third hypothesis as a formal requirement may not remedy the situation. The misunderstanding regarding the requirements set for the evidence could be improved if the competent authorities of the Member States, in cooperation with the various stakeholders, developed more up-to-date guidance material that takes into account the shortcomings identified in the case law. The author suggests that patent offices or similar bodies in the Member States of the European Union could draw up clearer and more unambiguous guidance material with examples illustrating the conditions for requirements set for market research as many stakeholders as possible should be involved in the creation of this guidance material.

According to the analyzed practice, it is clear that when designing and conducting a market study, it must be borne in mind that:

1. the market investigation should be carried out by an independent and competent research body or company;
2. the survey must indicate the number and profile of the persons interviewed, including the sex, age, occupation, and background of the persons. It must also be described who this public should consist of;
3. the survey method, the method of interviewing and the circumstances, and a list of all questions in the questionnaire must be indicated. It is also important to know how and in what order the questions were asked in order to check whether the respondents were asked guiding questions;
4. the data collected must be recorded correctly and must be reproducible;
5. the data collected have been analyzed in accordance with the practice used in statistical surveys ;
6. the questions asked are drafted in a correct, comprehensible manner and must not be guiding;
7. the analysis of the information collected has been carried out in accordance with current practices and customs in the field of statistical surveys;
8. the market study must include test or control products that significantly increase the validity and reliability of the results.

Compliance with these requirements should, in accordance with current case law, preclude situations where market research or opinion polls are rejected by a court or review body due to methodological shortcomings.

KASUTATUD KIRJANDUS

1. Anemaet, L. The Public Domain Is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness. *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2016, lk 303-335
2. Bednall, D., Gendall, P., Hoek, J., Downes, S. Color, Champagne, and Trademark Secondary Meaning Surveys: Devilish Detail. - *The Trademark Reporter* 2012/102 (4), lk 967-1013
3. Bird R. C., Steckel J. H. The Role of Consumer Surveys in Trademark Infringement: Empirical Evidence from the Federal Courts. *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 2012/14, lk 1013-1053
4. Bitton, M. Rethinking the Anti-Counterfeiting Trade Agreement's Criminal Copyright Enforcement Measures. – *Journal of Criminal Law and Criminology* 2012/102, lk 68
5. Bruce, S., Yearley, S., *The SAGE Dictionary of Sociology*. Kättesaadav Tartu Ülikooli raamatukogu arvutivõrgus: <https://sk-sagepub-com.ezproxy.utlib.ut.ee/reference/the-sage-dictionary-of-sociology/n935.xml> (14.03.2021)
6. Bunker, M. D., Stovall, J. G., Cotter, P. R. Proving Dilution: Survey Evidence in Trademark Dilution Actions. - *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*. 2004/13, lk 37-56
7. Cho, S. Empirical Substantiation of Sport Trademark Dilution: Quasi-Experimental Examination of Dilutive Effects. - *The Journal of Legal Aspects of Sport* 2015/25 (1), lk 27-55
8. Cho, S., Moorman, A. M. Examination of the Psychometrical Comparability of Survey Evidence in Sport Trademark Litigation Original Research. - *The Journal of Legal Aspects of Sport* 2014/24, lk 3-23
9. Diamond, S. S. Reference Guide on Survey Research. - <https://www.law.northwestern.edu/faculty/fulltime/diamond/papers/ReferenceGuideSurveyResearch.pdf> (10.04.2021)
10. Diamond, S. S., Franklyn, D. Trademark Surveys: An Undulating Path. - *Texas Law Review*, 2013/92, lk 2029-2073
11. Dogan, S. A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law. - *The Trademark Reporter* 2007/97, lk 1222-1251

12. Dreyfuss, R. C. Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation. - Notre Dame Law Review 1990/65, lk 397-424
13. Ford, G. T., The Impact of the Daubert Decision on Survey Research Used in Litigation. - <https://journals-sagepub-com.ezproxy.utlib.ut.ee/doi/pdf/10.1509/jppm.2005.24.2.234> (21.03.2021)
14. Fowler F. J., Survey research methods. Los Angeles, California: Sage, 2009.
15. Foxman, E. R., Muehling, D. D., Berger, P. W. An Investigation of Factors Contributing to Consumer Brand Confusion. - Journal of Consumer Affairs 1990/24, lk 170-189
16. Gelb, G. M., Gelb, B. D. Internet Surveys for Trademark Litigation: Ready or Not, Here They Come. - The Trademark Reporter. 2007/97, lk 1073-1088
17. Gervais, D., Latsko, J. M. Who cares about the 85 percent? Reconsidering survey evidence of online confusion in trademark cases. - Journal of the Patent and Trademark Office Society 2014/96 (3), lk 265-297
18. Jones, L. C. Developing and Using Survey Evidence in Trademark Litigation. - Memphis State University Law Review 1989/19, lk 471-490
19. Lavrakas, P. J., Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2008, lk 652-655
20. Magid, J. M., Cox, A. D., Cox, D. S., Quantifying Brand Image: Empirical Evidence of Trademark Dilution. - American Business Law Journal 2006/43, lk 1-42
21. Martineau, A. Imagined Consumers: How Judicial Assumptions about the American Consumer Impact Trademark Rights, for Better and for Worse. - DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law 2012/337, lk 337-367
22. McCarthy, J. T. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. 2021/5, § 32:159 Kättesaadav Tartu Ülikooli raamatukogu arvutivõrgus: <https://1-next-westlaw-com.ezproxy.utlib.ut.ee/Document/I3841dc7220fc11dc831aeff3279daa61/View/FullText.html?ppcid=558f2ab37460417d986f971c6ab9b720&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=%28sc.Default%29> (21.03.2021)
23. Narits, R. Tõlgendamise: teadus või seadus. – Juridica 1994/9, lk 228-230
24. Ramsey, L. P. Descriptive Trademarks and the First Amendment. - Tennessee Law Review 2003/70, lk 1095-1176
25. Rappeport, M. Litigation Surveys Social Science as Evidence. - The Trademark Reporter 2002/92, lk 957-991

26. Roger W. Shuy. Linguistic battles in trademark disputes. London: Palgrave, 2002
27. Schweizer, M., Kotouc, A. J., Wagner, T., Rudolph, T. Scale Development for Consumer Confusion. - Advances in Consumer Research 2006/33, lk 184-190
28. Senftleben, M. The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Law. - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2009/40, lk 45-77
29. Simonson, I. The effect of survey method on likelihood of confusion estimates: Conceptual analysis and empirical test. - The Trademark Reporter 1993/83 (3), lk 364-393
30. Swann, J. B. Likelihood of confusion studies and the straitened scope of squirt. - The Trademark Reporter 2008/98 (3), lk 739-756
31. The Wall Street Journal. Apple Pays Small Price in China Case. - <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304211804577501681233676036> (14.04.2021)
32. Thornburg, R. H. Trademark Survey Evidence: Review of Current Trends in the Ninth Circuit. - Santa Clara High Technology Law Journal. 2005/21, lk 715-744
33. Upadhyc, S. Trademark Surveys: Identifying the Relevant Universe of Confused Consumers. - Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 1997/8, lk 549-598
34. Weiss, P. The Use of Survey Evidence in Trademark Litigation: Science, Art or Confidence Game. - The Trademark Reporter 1990/80, lk 71-86

KASUTATUD ÕIGUSAKTID

35. 15. aprilli 1994. aasta intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsioon. -
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#preamble (25.03.2021)
36. 1946.a Kaubamärgi akt. - <https://tfsr.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/TFSR-15USCd1e1.html> (01.03.2021).
37. Esimene Nõukogu direktiiv, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1 – 7
38. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) 2008/95, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. ELT L 299, 8.11.2008, lk 25 -33
39. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436, 16. detsember 2015, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. *ELT L 336, 23.12.2015, lk 1—26*
40. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta. ELT L 154, 16.6.2017, lk 1—99
41. Kaubamärgiseadus - RT I, 19.03.2019, 48
42. Kriminaalmenetluse seadustik - RT I, 29.12.2020, 10
43. Maailma Kaubandusorganisatsioon. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. - https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (04.04.2021)
44. Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta, (EÜT L 3, 5.1.2002, lk 1)

KASUTATUD EUROOPA KOHTU PRAKTIKA

45. EKo C-12/74, *Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik*
ECLI:EU:C:1975:23
46. EKo C-25/05, *August Storck KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet*
ECLI:EU:C:2006:422
47. EKo C-40/01, *Ansul BV versus Ajax Brandbeveiliging BV* ECLI:EU:C:2003:145
48. EKo C-48/09 P, *Lego Juris A/S versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:C:2010:516
49. EKo C-84/17 P, *Société des produits Nestlé SA jt versus Mondelez UK Holdings & Services Ltd* ECLI:EU:C:2018:596
50. EKo C-98/11, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet*
ECLI:EU:C:2012:307
51. EKo C-108/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) versus Boots- und Segelzubehör Walter Huber ja Franz Attenberger* ECLI:EU:C:1999:230
52. EKo C-163/16, *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS vs Van Haren Schoenen BV*,
ECLI:EU:C:2017:495, kohtujurist M. Szpunar'i ettepanek
53. EKo C-210/96, *Gut Springenheide GmbH ja Rudolf Tusky versus Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung* ECLI:EU:C:1998:369
54. EKo C-217/13, *Oberbank AG jt versus Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*
ECLI:EU:C:2014:2012
55. EKo T-234/06, *Giampietro Torresan versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet*
ECLI:EU:T:2009:448
56. EKo C-273/00, *Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt*
ECLI:EU:C:2002:748
57. EKo C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products Ltd.* ECLI:EU:C:2002:377
58. EKo C-328/18, *Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet versus Equivalenza Manufactory, SL* ECLI:EU:C:2020:156
59. EKo C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV versus Benelux-Merkenbureau*
ECLI:EU:C:2004:86
60. EKo C-371/18, *Sky plc jt vs Skykick UK Limited ja Skykick Inc* ECLI:EU:C:2020:45
61. EKo C-375/97, *General Motors Corporation versus Yplon SA.*, ECLI:EU:C:1999:408

62. EKo C-421/15, *Yoshida Metal Industry Co. Ltd versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:C:2017:360
63. EKo C-541/18, *AS versus Deutsches Patent- und Markenamt* CLI:EU:C:2019:725
64. EKo T-25/11, *Germans Boada vs. OHIM (Carrelette manuelle)* ECLI:EU:T:2013:40
65. EKo T-72/11, *Sogepi Consulting y Publicidad versus OHIM (ESPETEC)* ECLI:EU:T:2012:424
66. EKo T-112/03, *L'Oréal SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:102
67. EKo T-277/04, *Vitakraft-Werke Wührmann vs. OHMI - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)* ECLI:EU:T:2006:202
68. EÜKo T-7/09, *Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik v Office for Harmonisation in the Internal Market* ECLI:EU:T:2010:153
69. EÜKo T-28/08, *Mars, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2009:253
70. EÜKo T-137/08, *BCS SpA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2009:417
71. EÜKo T-141/06, *Glaverbel SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2007:273
72. EÜKo T-164/03 *Ampafrance SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:140
73. EÜKo T-187/19, *Glaxo Group Ltd versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2020:405
74. EÜKo T-261/17, *Bayer AG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2018:710
75. EÜKo T-262/04, *BIC SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:463
76. EÜKo T-277/04, *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2006:202
77. EÜKo T-303/03, *Lidl Stiftung & Co. KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2005:200
78. EÜKo T-307/17 *adidas AG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet* ECLI:EU:T:2019:427
79. EÜKo T-322/13, *Kenzo Tsujimoto versus Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2015:47

80. EÜKo T-404/18, *Igor Zhadanov versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet*
ECLI:EU:T:2019:666
81. EÜKo T-411/14, *Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* ECLI:EU:T:2016:94
82. EÜKo T-597/13, *Calida Holding AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet*
ECLI:EU:T:2015:804

INTELLEKTUAALOMANDI AMETI OTSUSED

83. 14 787 C, 31.07.2019 *Supermac's (Holdings) Ltd v McDonald's International Property Company, Ltd*
84. R 220/2002-1, 04.03.2003 *Johnson & Johnson GmbH vs Ampafrance S.A.*
85. R 222/2007-2, 16.01.2008 *BCS S.p.A. vs Deere & Company*
86. R 240/2004-2, 23.11.2010 *WWRD Ireland IPCo LLC vs Assembled Investments (Proprietary) Limited*
87. R 256/2001-2, 18.10.2002 *August Storck KG vs Apellatsioonikoda*
88. R 408/2002-1, 30.06.2003 *Lidl Stiftung & Co. KG vs Rewe-Zentral AG*
89. R 513/2011-2 p, 11.12.2012 *Société des Produits Nestlé S.A. vs Cadbury Holdings Limited*
90. R 540/2013-2, 27.03.2014 *The Coca-Cola Company vs Siseturu Ühtlustamise Amet*
91. R 729/2009-1, 12.05.2011 *Vortex (Société Anonyme) vs British Sky Broadcasting Group plc*
92. R 925/2010-2, 08.04.2011 *SODALCO S.r.l. vs The Procter & Gamble Company*
93. R 1190/2012-4, 16.09.2013 *Calida Holding AG vs Quanzhou Green Garments Co., LTD*
94. R 1191/2010-4, 25.03.2011 *Gaseosas Colombianas S.A vs Grupo Delgado Euroandina, S.A.*
95. R 1294/2011-1, 19.12.2013 *Ball Wholesale ApS vs Prabha Arts (London) Limited*
96. R 1325/2006-2, 23.10.2007 *Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG vs Mars, Incorporated*
97. R 1345/2010-1, 01.06.2011 *Länsförsäkringar AB vs Fukato GmbH*
98. R 1364/2012-2, 25.03.2013 *KENZO, Société Anonyme vs Kenzo Tsujimoto*
99. R 1515/2016-2, 07.03.2017 *Adidas AG v. Shoe Branding Europe BVBA*
100. R 2444/2015-4, 17.02.2017 *Bayer Aktiengesellschaft vs UNI - PHARMA S.A*
101. Ühendkuningriigi Intellektuaalomandi Ameti 23.11.2020 otsus O/587/20

VÄLISRIIKIDE KOHTUPRAKTIKA

102. *Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc.*, 628 E2d 500, 507 (1980)
103. *Indianapolis Colts, Inc. v Metro. Baltimore Football Club Ltd. Partnership*, 34 F.3d 410, 415-16 (7th Cir. 1994).
104. Kanada Ülemkohtu otsus, *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65
105. *Leelanau Wine Cellars vs Black Red, Inc.* (07.09.2006)
106. *Major League Baseball v. Sed Non Olet Denarius*, 817 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1993)
107. *Moseley vs V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418,434 (2003).
108. *Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts, Inc.*, 638 E3d 1137 (2011).
109. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995). Arvutivõrgus: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>
110. *Squirtco v. Seven-Up Co.* 628 F.2d 1086 (1980)
111. *Union Carbide Corp. v. Ever-Ready Inc.* 531 F.2d 366 (1976)
112. *Eagle Snacks, Inc. v. Nabisco Brands, Inc.*, 625 F. Supp. 571 (D.N.J. 1985). - <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/625/571/2301046/>
113. Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärkiameti apellatsiooninõukogu vs *Starbucks Corporation*

EESTI KOHTUPRAKTIKA

114. Tallinna Ringkonnakohus 2-16-2784

MUUD ALLIKAD

115. Adidas AG 2018.aasta aruanne. Arvutivõrgus: <https://report.adidas-group.com/2018/#slide-28> (07.03.2021)
116. Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiamet. - <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/newsletter/inventors-eye/dont-sit-and-wait-stopping-trademark-squatters> (14.04.2021)
117. Beneluxi riikide intellektuaalomandi leping. Beneluxi intellektuaalomandi büroo. - <https://www.boip.int/uploads/inline/BOIP%20BCIP%20EN.pdf> (05.04.2021)
118. British Polling Council. Opinion Polls: Guidance for Journalists. - <https://www.britishpollingcouncil.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/bpc-guide-for-journalists.pdf?pdf=bpc-guide-for-journalists> (27.03.2021)
119. Euroopa Komisjoni statistikaamet. 2010.a rahvastikuaruanne. - <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740869/KE-ET-10-001-EN.PDF.pdf/b804a9ff-5113-40f4-8f2b-bd263d9828a0?t=1414776784000> (11.04.2021)
120. Euroopa Komisjoni statistikaamet. Rahvastikuaruanded. - <https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/publications/demography-report> (11.04.2021)
121. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. 2021.a kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. - <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000000000> (11.04.2021), lk 1184
122. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. EUIPO Statistics in European Union Trade Marks. Arvutivõrgus: https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
123. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market 2004. - <http://euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf> (11.04.2021), lk 368
124. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1850894/kaubamargisuunised/3-1-4-4-toendiliigid>

125. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1851156/kaubamargisuunised/8-1-arvamuskuksitlused-ja-uuringud> (11.03.2021)
126. Gold, B. Your Brand and Nine Legal Issues Related to Patent, Trademark, and Copyright, MarketingProfs 2012. - <https://www.marketingprofs.com/articles/2012/9674/branding-and-nine-legal-issues-related-to-patent-trademark-and-copyright>
127. Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 793 SE. - <https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b95a33ca-6f0c-4f4a-8824-ce9615e7c6e9/Kaubam%C3%A4rgiseaduse,%20%C3%B6%C3%B6stusomandi%20%C3%B5iguskorralduse%20aluste%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus> (11.04.2021), lk 14
128. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'i kodulehekülg. 2020.a majandustulemused. - https://r.lvmh-static.com/uploads/2021/01/documents-financiers-2020_va_v2.pdf (27.03.2020)
129. Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon. Arengu- ja intellektuaalomandi komisjon. - https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622 (05.04.2021)
130. Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon. Intellectual Property Handbook. - https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (14.04.2020)
131. Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - <https://wipolex.wipo.int/en/text/287556> (05.04.2021)
132. McDonalds's Corporation'i kasum aastal 2019 oli 6,025 miljardit dollarit. 2019 annual report. Arvutivõrgus: <https://corporate.mcdonalds.com/content/dam/gwscorp/nfl/investor-relations-content/annual-reports/2019%20Annual%20Report.pdf> (07.03.2021)
133. Office for National Statistics. Overview of the UK population: January 2021. - <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/articles/overviewoftheukpopulation/january2021> (11.04.2021)

134. Patendiameti kodulehekülg. Arvutivõrgus:
<https://www.epa.ee/et/lisateave/statistika> (29.11.2020)
135. Rahvusvahelise Kaubanduskoja ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu ESOMAR poolt turundus- ja arvamusuuringute korraldamiseks kehtestatud reeglistik. Arvutivõrgus: https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf (21.02.2021)
- Saksamaa Patendi- ning Kaubamärgiamet. Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung. - <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf> (09.04.2021)
136. Steckel, J., Befurt, R., Fair, R. K. Is It Worth Anything? Using Surveys in intellectual Property Cases. Analysis Group 2013. - https://www.analysisgroup.com/globalassets/content/insights/publishing/aipla_white_paper_steckel_03-11-13.pdf (21.03.2021)
137. Van Liere K., Butler S., Emerging Issues in the Use of Surveys in Trademark Infringement on the Web. NERA Economic Consulting, LSI Advanced Trademark & Advertising Law Conference, Working Paper. - http://www.nera.com/nera-files/PUB_Survey_Trademark_Internet.pdf (21.02.2021)