

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse osakond

Grete Elise Rägo

KAUBAMÄRGIOMANIKU AINUÕIGUSE RIKKUMINE KAUBAMÄRGI
KASUTAMISEL OTSINGUMOOTORIS MÄRKSÕNANA
Magistritöö

Juhendajad: MJur Gea Lepik, PhD Aleksei Kelli

Tallinn
2022

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
1. KAUBAMÄRGI „KASUTAMINE“ JA KAUBAMÄRGI KASUTAJA MÕISTE OTSINGUMOOTORIS MÄRKSÕNA KASUTAMISE KONTEKSTIS.....	9
1.1. KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKSÕNA OSTMINE KOLMANDA ISIKU OTSINGUMOOTORISSE	9
1.1.1. Kaubamärgi kasutamine kaubamärgiõiguse tähenduses.....	9
1.1.2. Kaubamärgi kasutajana käsitatav isik.....	14
1.2. KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKSÕNA KASUTAMINE PLATVORMISISES OTSINGUMOOTORIS	20
1.2.1. Kaubamärgi kasutamine kaubamärgiõiguse tähenduses.....	20
1.2.2. Kaubamärgi kasutajana käsitatav isik.....	22
2. KAUBAMÄRGI ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKSÕNA OSTMISEL JA KASUTAMISEL OTSINGUMOOTORIS	27
2.1. KAUBAMÄRGI ÜLESANNETE TÄHTSUS KAUBAMÄRGI RIKKUMISE HINDAMISEL	27
2.2. KAUBAMÄRGI PÄRITOLU JA KVALITEEDI TAGAMISE ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE	33
2.3. KAUBAMÄRGI TEABE JA REKLAAMIGA SEOTUD ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE	40
2.4. KAUBAMÄRGI INVESTEERINGUTEGA SEOTUD ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE	45
3. TUNTUD KAUBAMÄRGI ERISTUSVÕIME VÕI MAINE KAHJUSTAMINE VÕI EBAAUS ÄRAKASUTAMINE KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKSÕNA OSTMISEL JA KASUTAMISEL OTSINGUMOOTORIS	49
3.1. TUNTUD KAUBAMÄRGI LISAKAITSE RIKKUMISE EELDUSED	49
3.2. TUNTUD KAUBAMÄRGI ERISTUSVÕIME VÕI MAINE KAHJUSTAMINE.....	50
3.3. TUNTUD KAUBAMÄRGI ERISTUSVÕIME VÕI MAINE EBAAUS ÄRAKASUTAMINE	52
3.4. ÕIGUSTAV PÕHJUS TUNTUD KAUBAMÄRGI KASUTAMISEKS.....	55
KOKKUVÕTE	58
RESUME	64
LÜHENDID.....	70
KASUTATUD KIRJANDUS.....	71
KASUTATUD ÕIGUSAKTID.....	72
KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA	73
MUUD ALLIKAD.....	74

SISSEJUHATUS

Tänapäeval on üha enam levinud erinevate tooteid pakkuvate otsingumootorite optimeerimine veebilehtede külastatavuse suurendamiseks ning toodete soetamise hõlbustamiseks. Selleks pakuvad enamus veebisaite otsingumootorisse märksõna sisestamise võimalust, et tarbija leiaks vähese vaevaga vajaliku toote või teenuse. Otsingumootorite operaatorid teenivad olulist tulu märksõnareklaamide müügist, ning kulutused globaalsele digitaalsele reklaamile ulatusid 2021. aastal koguni 455 miljardi USA dollarini.¹ Kui veebis ostlejad sisestavad otsingumootorisse märksõna, ilmub hulk loomulikke tulemusi, mis valitakse välja ja järjestatakse selle järgi, kui oluline on nende seos märksõnaga. Samuti ilmub hulk sponsoreeritud reklaame, mille kaudu on võimalik suurendada veebipoodide külastatavust.² Google haldab näiteks tasulist reklaamisüsteemi AdWords, mis võimaldab lisaks loomulikele tulemustele kuvada märksõnade vastusena ka reklaami ning sel juhul ilmub tarbijale ekraani vasakusse nurka ka sellekohane märg „Ad“.

Digitaliseerimisajastuga on ühest küljest kaasnenud kaubamärkide veebipõhise kasutamise õiguslike küsimuste problemaatika, ent teisest küljest annab see uusi võimalusi veebiturunduseks.³ Märksõnu on otsingumootorites võimalik kasutada platvormisiselt näiteks Amazoni veebilehel märksõna sisestades, et leida huvi pakkuv toode. Lisaks on võimalik osta märksõnu ka kolmanda isiku otsingumootorisse, mida ilmestab näiteks Google AdWords teenus. Otsingu tulemusena pakuvad otsingumootori haldajad märksõnadele reklaami, ning Google saab tasu iga lingile klõpsamise eest.

Siinjuures on oluline pöörata tähelepanu kaubamärgiga kaitstud märksõnade kasutamisele otsingumootorites, et ei pandaks toime kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisi Eesti kaubamärgiseaduse⁴ (edaspidi „KaMS“) § 14 mõttes. KaMS § 3 kohaselt kujutab kaubamärk endast tähist, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Euroopa Liidu (edaspidi „ELi“) kaubamärk on defineeritud

¹ Guttman, A. Advertising industry worldwide - statistics and facts, Statista, 25.02.2022. Kättesaadav: <https://www.statista.com/topics/990/global-advertising-market/#topicHeader-wrapper> (31.01.2022).

² Geddes, B. Advanced Google Adwords, Hoboken; Sybex, 2010.

³ Wessing, T. How Digitalisation enables the Legal Use of Foreign Trademarks in Online Marketing Tools, Lexology, 8.09.2019. Kättesaadav: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a212007e-c8ad-481f-a6e9-8ca45c9553cc> (31.01.2022).

⁴ Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; RT I, 19.03.2019, 48, § 6 lg 1.

kaubamärgidirektiivi (EL) 2015/2436⁵ artiklis 1 kui registreeritud ja ühetaolise mõjuga kaubamärk kogu liidus. Kaubamärgiomaniku õiguse rikkumise tuvastamisel lähtutakse Eestis KaMS §-st 14, mis on üle võetud ELi kaubamärgidirektiivi artiklist 5. Lisaks kehtib Eestis ka Euroopa Liidu kaubamärk, mille puhul lähtutakse ELi kaubamärgi määruse⁶ artiklist 9. Isegi kui rikkumise eeldused on täidetud, tuleb Eestis arvestada KaMS §-s 16 sätestatud ainuõiguse piirangutega. Eestis on KaMS-i § 14 üle võetud ELi kaubamärgidirektiivi artiklist 10, milles on sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse mõiste ning milles on sisustatud kaubamärgi topeltidentsus ja äravahetamise tõenäosus. Kaubamärgi rikkumine esineb käesoleva magistr töö kontekstis üldjuhul just topeltidentsuse põhimõtte rikkumises ning analüüsitud on ka kaubamärgi äravahetamise tõenäosust juhul kui kaubamärgid erinevad teineteisest vaid veidi. Kaubamärgiga identse tähise kasutamist identsete kaupade või teenuste puhul saab kaubamärgiomanik kolmandal isikul keelata vaid juhul, kui selline kasutamine mõjutab või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannete täitmist.⁷ Seega tuleb kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise tuvastamiseks tuvastada, kas on kahjustatud kaubamärgi ülesandeid. Lisaks on oluline silmas pidada tuntud ehk mainekate kaubamärkide erisusi märksõna ostmisel otsingumootoris (või kasutamisel platvormisisises otsingumootoris) st kas on tegemist tuntud kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamisega või ebaausa ärakasutamisega. Siinjuures on eriti oluline hinnata kaubamärgi peamise ülesande täitmist ehk tarbijale kauba või teenuse päritolu tagamist⁸, ent ka kaubamärgi reklaamfunktsiooni ja investeeringutega seotud funktsiooni rikkumist.

Tarbija otsib tihti peale just tuntud kaubamärki ning sisestades näiteks märksõna „Nike jooksujalatsid“, suunab Google AdWords tarbija edasi vastavatele veebisaitidele, kust jalatseid on võimalik soetada. Kaubamärgi kasutamisel märksõnana otsingumootoris võib otsingumootor suunata tarbija aga toodeteni, mis ei ole kaubamärgiga seotud, ning see omakorda eksitab tarbijat. Kohtud on aastaid seisnud silmitsi küsimusega, millal on sellisel juhul tegemist kaubamärgi rikkumisega. Kuigi eri riikide kohtutes ei eksisteeri absoluutset ühtset tõlgendusmeetodit, on Google Euroopas alates 2010. aastast võimaldanud kolmandatel

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EMP kohaldatav tekst) (ELT L 336, 23.12.2015).

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EMP kohaldatav tekst) (ELT L 154, 16.6.2017).

⁷ EKo 12.11.2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*, p 51; EKo 18.06.2009, C-487/07, *L'Oréal jt*, p 58.

⁸ *Ibid.*,

isikutele märksõnadena kaubamärke osta.⁹ Sarnaselt Google otsingumootorile pakuvad ka Microsofti Yahoo! ja Bing'i otsingumootorid märksõnareklaami teenuseid, mille intellektuaalomandi poliitika on vastavalt Google'i kui turuliidri poliitikaga nüüdseks kohandatud.¹⁰

Google AdWordsi programm võimaldas näiteks kasutada märksõnana kaubamärgiga kaitstud otsingusõna „Lush“, mis omakorda võimaldas teatud veebisaitidel, nagu näiteks Amazon, sarnaseid tooteid müüa ning seeläbi tarbijaid eksitusse viia, kuivõrd otsingumootor suunas tarbija Lush toodetega sarnaste toodeteni. Seeläbi kannatab kaubamärgiomanik aga kahju, kuna tarbija ei soeta mitte tema, vaid konkurentide tooteid. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise tuvastamine otsingumootoris märksõna ostmisel või platvormisesel kasutamisel on aga keeruline just tarbija eksitusse viimise tuvastamise seisukohalt. Eelnevalt käsitletud näite puhul analüüsis Euroopa Kohus oma 10. veebruari 2014. aasta kohtuotsuses *Cosmetic Warriors vs Amazon*, mil määral saavad veebipõhised jaemüüjad kasutada kaubamärke nii märksõna reklaamide kui ka oma veebisaidi otsingumootori kontekstis selleks, et luua otsingumootori tulemustes sponsoreeritud reklaame, mis suunavad tarbijad toodetele, mis ei ole pärit kaubamärgi omanikult. Lush kaubamärgi all toodetakse ja tarnitakse kosmeetikat, värvilisi seepe ja vannipomme, kuid Lush kaubamärgiga tooted ei ole Amazoni veebisaidilt ostetavad.¹¹ Kuna tegemist on Lush-i kaubamärgiga kaitstud kosmeetikatootete ja tualett-tarvetega, siis kaebas Lush Amazoni kaubamärgi rikkumise eest kohtusse kahel eelnevalt käsitletud põhjusel. Esimesel juhul ostis Amazon kaubamärgiga kaitstud märksõna kolmanda isiku ehk Google otsingumootoris. Google Adwords teenus võimaldas tarbijal sisestada otsingumootoris märksõna Lush (või Lush'i sisaldava väljendi), mis käivitas Google'i otsingumootori tulemuste lehel sponsoreeritud reklaami. Klõpsates vastavale reklaamilingile, suunati tarbija Amazoni veebisaidile, ent teatud riikides ei olnud Lush kaubamärgiga kaitstud toodete soetamine võimalik, kuid võimalik oli sirvida ja osta Lush kosmeetikatoodetega samaväärseid või sarnaseid tooteid nagu näiteks „Bomb kosmeetika“ või „vannipommid“. Amazoni veebilehel puudus ka selge teave selle kohta, et Lushi tooted pole Amazonis saadaval. Sarnane olukord esines ka L'Oreal vs eBay juhtumi puhul, kus tarbija sisestas Google

⁹ Saltmarsh, M. Google Will Sell Brand Names as Keywords in Europe, The New York Times, 2010. Kättesaadav: https://www.nytimes.com/2010/08/05/technology/05google.html?_r=0 (27.04.2022).

¹⁰ Scardamaglia, A. Keywords, Trademarks, and Search Engine Liability, Amsterdam: Institute of Network Cultures, ISBN: 978-90-818575-8-1, 2014, lk 5. Kättesaadav: https://networkcultures.org/query/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/12.Amanda_Scardamaglia.pdf (27.04.2022).

¹¹ Ühendkuningriigi High Court EWHC 10.02.2014 otsus *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, p-d 8,9.

otsingumootoris märksõna L'Oreal ning Google Ads suunas tarbija läbi sponsoreeritud lingi eBay koduleheküljele, kus müüakse L'Oreal'i toodetega sarnaseid tooteid. Teisel juhul analüüsis Euroopa Kohus, mil määral on Amazon kaubamärgiomaniku Lush ainuõigust rikkunud platvormisisesel kaubamärgi kasutamisel Amazoni enda otsingumootoris.

Käesolev teema on äärmiselt oluline tarbija eksitusse sattumise eest kaitsmise aspektist ning kaubamärgiga kaitstud toodete kvaliteedi garanteerimise seisukohalt. Tuntud kaubamärkide omanike tehtud investeeringuid ning brändi tuleb igakülgselt kaitsta, seda eriti olukorras, kus aina enam kasutatakse erinevates otsingumootorites märksõnana just tuntud kaubamärke, et seeläbi tõmmata tähelepanu kas alternatiividele või imitatsioonidele. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, millal on kaubamärgi märksõnana otsingumootoris kasutamine käsitatav kaubamärgi rikkumisena, eristades kaubamärgi otsingusõnana (märksõnana) kasutamise eri viise. Sealjuures on otsingumootorites märksõnade kasutamist ja võimalikku kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumist analüüsitud kahes olukorras: platvormisisesest otsingumootorite puhul otsingumootorit hallates ning märksõna ostmisel kolmanda isiku hallatavasse otsingumootoris. Püstitatud uurimisküsimusele vastamiseks selgitatakse töös välja, kuidas on kaubamärgi märksõnana otsingumootoris kasutamine reguleeritud Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses, Eesti kohtute ja Euroopa Kohtu praktikas ning võrdlevalt ka Saksa ja Ühendkuningriigi siseriiklikus õiguses ja kohtupraktikas. Magistritöö autor püstitab hüpoteesi, et kaubamärgi märksõnana otsingumootoris kasutamisel ei ole kaubamärgi kasutajaks ilmingimata veebiplatvormi haldaja ning tegemist on kaubamärgi kahjustamisega kui rikutakse kasvõi üht kaubamärgi ülesannet või kahjustatakse maineka kaubamärgi eristusvõimet (või mainet) või kasutatakse seda ebaausalt ilma õigustava põhjuseta ära. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks vastatakse magistritöös järgmistele uurimisküsimustele:

1. Kes ja millal on käsitatav kaubamärgi kasutajana olukorras, kus kaubamärki kasutatakse otsingumootoris märksõnana?
2. Millal kahjustab kaubamärgi otsingumootoris märksõnana kasutamine kaubamärgi päritolu ja kvaliteedi tagamise ülesannete täitmist?
3. Millal kahjustab kaubamärgi otsingumootoris märksõnana kasutamine kaubamärgi teabe (kommunikatsiooni), reklaami ja investeeringutega seotud ülesannete täitmist?
4. Millal kahjustab kaubamärgi otsingumootoris märksõnana kasutamine tuntud kaubamärgi eristusvõimet või mainet?

5. Millal on kaubamärgi otsingumootoris märksõnana kasutamise näol tegemist tuntud kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamisega? Millal on selline kasutamine põhjendatud, sh kuna see on käsitatav osana ausast ja vabast konkurentsist?

Magistritöö on jaotatud kolmeks peatükiks, millest esimeses käsitletakse kaubamärgi kasutamist ja kasutaja mõistet kaubamärgile vastava märksõna ostmisel kolmanda isiku otsingumootoris ja kaubamärgi märksõnana kasutamisel platvormisiseses otsingumootoris. Teises peatükis sisustatakse kaubamärgi ülesannete kahjustamist kaubamärgile vastava märksõna ostmisel ja kasutamisel platvormisiseses ja kolmanda isiku otsingumootoris ning kolmandas peatükis käsitletakse tuntud kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamist või ebaausat ärakasutamist kaubamärgile vastava märksõna ostmisel kolmanda isiku otsingumootoris ja platvormisisesel kasutamisel otsingumootoris.

Varasemalt on Eestis kirjutatud kaubamärgi õiguse kontekstis teadustöö veebilehe otsingumootorile optimeerimise õiguslike küsimuste osas, ent käesolev töö erineb sellest suuresti, kuna suur osa eelmainitud tööst keskendub ennekõike otsingumootori optimeerimise ja algoritmide tööpõhimõtete selgitamisele ning käesolevas magistritöös on oluliselt põhjalikumalt analüüsitud kaubamärgi ülesannete rikkumist Euroopa Kohtu, Ühendkuningriigi, Eesti ja Saksa kohtupraktika näitel. Lisaks on varasemalt 2013. aastal uuritud kaubamärgi kasutamist viitamisteenuses e-kaubanduse reklaamimisel, ent seda ei ole tehtud eristades kolmanda isiku otsingumootoris kaubamärgi ostmise olukorda platvormisisesest otsingumootoris kaubamärgi kasutamisest. Käesolevas magistritöös on lisaks Google AdWords teenusele analüüsitud ka näiteks Amazoni jt. veebiplatvormide kaubamärgi märksõnana kasutamist otsingumootoris ning ei piirduta vaid Euroopa Kohtu aluslahendite analüüsiga ning antakse ka põhjalikum ülevaade kaubamärgi ülesannete rikkumise osas.

Magistritöö kirjutamisel lähtub autor kvalitatiivsest empiirilis-süsteematisest meetodist. Tegemist on õigusnormide, kohtupraktika ja õiguskirjanduse analüüsiga ning Eesti, Saksa ja Ühendkuningriigi kohtupraktika võrdleva analüüsiga. Töö analüüs põhineb seega Eesti kaubamärgiseadusel, Saksa kaubamärgiseadusel „*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*“ ning Ühendkuningriigi kaubamärgiseadusel „*Trade Marks Act 1994*“. Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumine ei mõjuta siseriiklikke kaubamärgitaotlusi ning kehtima jäävad sisuliselt samad piirangud nagu ELi kaubamärkidele. ELi kaubamärke

kaitstakse Ühendkuningriigis edasi automaatselt uue Ühendkuningriigi kaubamärgi kaudu. Eelnimetatud õigusaktid põhinevad Euroopa Liidu teisestel õigusaktidel: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil (EL) 2015/2436¹² (edaspidi „kaubamärgidirektiiv“) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) 2017/1001¹³ (edaspidi „kaubamärgi määrus“). Käesolevas magistritöös analüüsitakse Euroopa Kohtu praktikat, lisaks ka Eesti, Saksamaa ja Ühendkuningriigi kohtupraktikat. Autor on valinud kõnealused võrdlusriigid, kuna Saksa kohtupraktikas on oluliselt ulatuslikumalt antud probleemi analüüsitud ning Ühendkuningriigi kohtupraktikast tulenevad mitmed aluslahendid (nagu nt *Interflora*) enne Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumist. Magistritöös kasutatud peamisteks allikateks on „*Intellectual Property Law, 5th Edition*“¹⁴, „Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses“¹⁵ ning „*How Digitalisation enables the Legal Use of Foreign Trademarks in Online Marketing Tools*“¹⁶.

Märksõnad: intellektuaalomand, kaubamärk, otsingumootor

¹² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EMP's kohaldatav tekst)(ELT L 226).

¹³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EMP's kohaldatav tekst)(ELT L 154).

¹⁴ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018.

¹⁵ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, Juridica 2020/5.

¹⁶ Wessing, T. How Digitalisation enables the Legal Use of Foreign Trademarks in Online Marketing Tools, Lexology, 8.09.2019.

1. KAUBAMÄRGI „KASUTAMINE“ JA KAUBAMÄRGI KASUTAJA MÕISTE OTSINGUMOOTORIS MÄRKSÕNA KASUTAMISE KONTEKSTIS

1.1. KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKSÕNA OSTMINE KOLMANDA ISIKU OTSINGUMOOTORISSE

1.1.1. KAUBAMÄRGI KASUTAMINE KAUBAMÄRGIÕIGUSE TÄHENDUSES

Kuna tarbijad kasutavad üha enam internetiostude sooritamiseks otsingumootoreid soovitud toodete leidmiseks, on otsingumootorite optimeerimine kujunenud paljude ettevõtete turundusstrateegia põhielemendiks. Üks viis veebiplatvormi külastatavuse ja käibe suurendamiseks on märksõnade ostmine otsingumootorist. Otsingumootorites märksõnade kasutamist on analüüsitud kahes olukorras: platvormisest otsingumootorite puhul otsingumootorit hallates ning kaubamärgiga kaitstud märksõna ostmisel kolmanda isiku otsingumootoris. Käesolev alapeatükk keskendub viimasele variandile. Kaubamärgile vastava märksõna ostmist kolmanda isiku otsingumootoris ilmestab hästi olukord, kus veebipood kasutab näiteks Google Ads teenust. Google Ads (endine Google AdWords) on veebipõhine reklaamilahendus, mis võimaldab ettevõtetel Google'i otsingus, YouTube'is ja muudel veebisaitidel oma tooteid ja teenuseid reklaamida.¹⁷ Suur osa kohtupraktikat kaubamärgi märksõnana otsingumootoris kasutamise kohta põhineb just Google'i kui turuliidri vastutuse analüüsil.

Siinkohal tekib küsimus, kas kaubamärgile vastava märksõna kasutamist otsingumootoris saab pidada kaubamärgi kasutamiseks, mis eeldab kaubamärgiomaniku nõusolekut, ning millises ulatuses võib kaubamärkidele vastavaid märksõnu kasutada kaubamärgiomaniku nõusolekuta. Eelkõige on oluline hinnata, kas kaubamärgiga kaitstud termini kasutamine otsingutulemustes kujutab endast kaubamärgi kasutamist, mis on kooskõlas kaubamärgi „kasutamise“ juriidilise määratlusega. Peamised kaubamärgi kasutamise viisid on sätestatud Eesti kaubamärgi puhul KaMS § 14 (mis on üle võetud kaubamärgidirektiivi artiklist 10) ja ELi kaubamärgi puhul EL kaubamärgi määruse § 9. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisi KaMS § 14 mõttes esineb tihti just siis, kui näiteks kaubamärgiga kaitstud toote konkurent meelitab tarbija märksõnaotsingu tulemusel ilmuvate reklaamidega oma veebisaidile kaubamärgiga kaitstud toodetega sarnaseid tooteid ostma, et suurendada müüki. Siinkohal tuleb tuvastada, mida

¹⁷ Korduma kippuvad küsimused, Google Ads kodulehekülg. Kättesaadav: https://ads.google.com/intl/et_ee/home/faq/ (31.03.2022).

kujutab endast kaubamärgi kasutamine ning kas kaubamärgiga kaitstud märksõnade otsingumootoris ostmine või kaubamärgiga kaitstud märksõna platvormis kasutamine on käsitletav kaubamärgi kasutamisenä kaubandustegevuses. Registreeritud kaubamärgi omanikul on KaMS § 14 lg 1 järgi õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu sama lõike p-des 1–3 nimetatud viisidel. Lisaks sellele, et esineb mõni KaMS § 14 lg 1 p-des 1-3 sätestatud olukordadest, peavad olema täidetud kaubamärgi rikkumise üldised eeldused. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumiseks peab õiguskaitse saanud tähist olema „kasutatud“, kusjuures kasutamine peab olema toimunud „äritegevuses“ ja „kaupade või teenuste puhul“.

Registreeritud kaubamärk annab omanikule õiguse takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, ning kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.¹⁸ Siinkohal tuleb silmas pidada asjaolu, et EL kaubamärgi puhul kaubamärgi määruse art 9 lg 1 ning Eesti kaubamärgi puhul KaMS § 14 lg 1 välja toodud loetelu kaubamärgi kasutamise viiside kohta ei ole ammendav.

Kasutamisega „kaupade või teenuste puhul“ on tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele, mida ta turustab tähise või kui ta kasutab seda tähist muul viisil nii, et ta loob seose tähise ja tema turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel.¹⁹ Kasutamisega „kaupade puhul“ kaubamärgi direktiivi artikli 10 lõike 1 tähenduses on tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele, mida ta turustab, tähise. Lisaks, isegi kui neile tähist ei kanta, on tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul“ asjaomase sätte mõttes juhul, kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta loob seose tähise ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel.²⁰ Samuti on Riigikohus kinnitanud, et kuna kaubamärgiomaniku ainuõigus KaMS § 14 järgi ulatub üksnes juhtudele, kui kolmas isik kasutab kaubamärki või sellega identseid või sarnaseid tähiseid majandustegevuses „kaupade või teenuste suhtes“ siis

¹⁸ EL kaubamärgi määrus (EL) 2017/1001 art 9 lg 1; KaMS § 14 lg 1.

¹⁹ Riigikohtu 13. juuni 2018. aasta otsus tsiviilasjas nr 2-16-6665/60, p 15.2.; EKo 11.09.2007, C-17-06, *Céline SARL vs. Céline*, p-d 22, 23; Riigikohtu 25. veebruari 2015. aasta määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-162-14, p 1.

²⁰ EKo *Céline SARL vs. Céline*, p-d 22, 23.

peavad mõlemad kriteeriumid täidetud olema, et võiks olla tegemist „kasutamise“ juriidilise määratlusega.²¹

Selleks et kaubamärgiomaniku kaitse liikmesriigiti ei erineks, on Euroopa Kohtu ülesanne anda ühtne tõlgendus ELi kaubamärgidirektiivi osas, eriti selles sisalduvale mõistele „kasutamine”.²² Direktiiv 89/104²³ tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ²⁴ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, mis tunnistati omakorda kehtetuks direktiiviga (EL) 2015/2436. Nõukogu määrus nr 40/94²⁵ tunnistati kehtetuks nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009²⁶ ühenduse kaubamärgi kohta, mis omakorda konsolideeriti määrusega (EL) 2017/1001²⁷. On oluline märkida, et järgneva kohtupraktika analüüsil on faktiliste asjaolude kuupäeva arvestades mainitud varasemaid direktiive ja määrusi. Kuigi Euroopa Kohus tõlgendab mitme järgnevalt analüüsitud lahendi puhul eelotsusetaotluse esitanud kohtute taotlusel direktiivi 89/104 ja määrust nr 40/94, tuleb märkida, et juhul, kui kohus tugineb põhikohtuasja lahendamisel varasemate kehtetuks tunnistatud direktiividele ja määrustele, siis on Euroopa Kohtu tõlgendus ülekantav neile uutele õigustekstidele. Käesolevatesse sätetesse ei ole sõnastuse, konteksti või eesmärgi osas viimati mainitud direktiivi ja määruse vastuvõtmisega tehtud ühtki sisulist muudatust.²⁸

Euroopa Kohtu hinnangul tuleneb kaubamärgidirektiivi (EL) 2015/2436 artikli 10 ülesehitusest, et tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul artikli 10 lõigete 1 ja 2 tähenduses toimub nende kaupade ja teenuste eristamiseks, ning eelmainitud artikli 10 lõige 5 käsitleb „tähise kasutamist muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks”.²⁹ Euroopa Kohus on oma lahendis *Céline SARL vs Céline SA* tuvastanud kaubamärgiõiguse rikkumise läbi kaubamärgi kasutamise mõiste, kuivõrd Céline SARL „kasutas” registreeritud sõnamärki

²¹ RKTkm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14; Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 36.

²² EKo *Céline SARL vs. Céline*, p 15.

²³ Esimene Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, 11.2.1989).

²⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (EMP kohaldatav tekst)(ELT L 299, 8.11.2008).

²⁵ Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, 14.1.1994).

²⁶ Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (EMP kohaldatav tekst) (ELT L 78, 24.3.2009).

²⁷ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EMP kohaldatav tekst) (ELT L 154, 16.6.2017).

²⁸ EKo 22.09.2011, C-323/09, *Interflora jt*, p 4.

²⁹ *Céline SARL vs. Céline*, p 20.

CÉLINE kaupade ja teenuste puhul. Ärinime, ettevõtte nime või sildi ülesanne ei ole iseenesest kaupade või teenuste eristamine, kuivõrd ärinime eesmärk on tegelikult äriühingu samasuse kindlakstegemine, sellal kui ettevõtte nime või sildi ülesanne on tähistada ettevõtet. Seega, kui ärinime, ettevõtte nime või silti kasutatakse ainult äriühingu samasuse kindlakstegemiseks või ettevõtte tähistamiseks, ei saa seda pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul” direktiivi artikli 10 lõike 1 tähenduses.³⁰

Ka Eesti Riigikohus tunnustab vastavat tõlgenduse põhimõtet oma 2015. aasta lahendis nr 3-2-1-162-14. Eesti Riigikohtu tsiviilkolleegiumi hinnangul selleks, et isik saaks tugineda kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisele KaMS § 14 lg 1, ELi kaubamärgi määruse art 9 lg 1-2 ning kaubamärgidirektiivi art 10 lg 1-2 mõttes, peaks hageja esitama esiteks asjaolud, millest nähtuks, et kostja kasutab hageja kaubamärgiga identset või sarnast tähist „kaubandustegevuse käigus” või „äritegevuses”.³¹ Euroopa Kohtu praktika kohaselt kasutatakse tähist „kaubandustegevuse käigus”, kui seda kasutatakse „äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte erasfääris”.³² Seega on mõisted „äritegevus” ja „kaubandustegevus” magistritöös samastatud.

KaMS § 14 lg 3 kohaselt loetakse kaubamärgi „kasutamiseks” internetis tegevust ainult siis, kui sellel on Eestis äriline tagajärg. Ärilise tagajärje kindlakstegemisel arvestatakse KaMS § 14 lg 3 p-de 1–4 mõttes muu hulgas kaubamärki Internetis kasutava isiku ärilist tegevust Eestis (nt tegelikud ärisuhted või äriliselt motiveeritud suhted, klienditeeninduse olemasolu ning Interneti-välise tegevuse olemasolu Eestis), kaubamärki Internetis kasutava isiku kavatsust pakkuda Interneti kaudu kaupu või teenuseid isikutele Eestis (arvestades kaupade transporti, rahaühikut, kaupade või teenuste pakkujaga sidepidamise viisi puudutavat informatsiooni, keelt ja Interneti viiteid), Internetis märgitud tingimust, et kaupu või teenuseid ei pakuta isikutele Eestis (ka sellest tingimusest kinnipidamist) ning teise isiku kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist või selle kahjustamist (KaMS § 14 lg 3). Ärilist tagajärge hindab ka Euroopa Kohus eraldi iga juhtumi korral, kuivõrd kaubamärgidirektiivis ja EL kaubamärgi määruses ei sisaldu kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamise kriteeriumeid.³³

³⁰ *Céline SARL vs. Céline*, p 21.

³¹ RKTKm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14, p 19.

³² EKo C-206/01, *Arsenal Football Club plc*, p 40; EKo C-236/08–C-238/08, *Google France vs Google*, p 50.

³³ Tritton, G. jt. *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell 2008, lk 261.

Euroopa Kohus on kaubamärgi internetis kasutamist analüüsinud põhjalikult lahendis *L'Oreal jt*, märkides, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 3 punktide b ja d ning määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 2 punktide b ja d alusel kuulub tähise müügipakkumistes ja reklaamis kasutamine kaubamärkidega identsete või sarnaste tähiste sellise kasutamise hulka, mida kaubamärgi omanik võib keelata. Vastasel juhul kahjustaks nende normide tõhusust see, kui need ei kohalduks liidus registreeritud kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamisele liidus asuvale tarbijale suunatud interneti müügipakkumises või reklaamis ainult selle tõttu, et pakkumise või reklaami taga olev kolmas isik asub kolmandas riigis või asub selles riigis tema poolt kasutatava veebisaidi server või siis asub kolmandas riigis pakkumise või reklaami ese.³⁴ Riigi poolt kaubamärgile antud õiguskaitse kehtib territooriumil, kus kaubamärk on registreeritud või kus sellele on muul moel õiguskaitse antud.³⁵ ELi kaubamärkide rikkumisele kohaldatakse ELi kaubamärgi määrust, ning juhud, mis ELi kaubamärgi määrusega reguleeritud ei ole, kohaldub selle liikmesriigi õigus, kus rikkumine toime pandi.³⁶ Käesolevas magistritöös on aga tegemist kaubamärgi kasutamisega internetis, seega sellises olukorras lähtutakse Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) ühissoovitusest, mis toetub samuti kaubamärkide territoriaalsuse põhimõttele. WIPO ühissoovituse artiklist 2 nähtub, et kaubamärgi kasutamine internetis loetakse kasutamiseks liikmesriigis ainult juhul, kui sellel kasutamisel on äriine tagajärg selles liikmesriigis.³⁷

Euroopa Kohtu lahendis *Google France* tuvastas kohus mainekate kaubamärkide osas, et Google lubab internetikasutajatele Vuittoni toodete imitatsioone pakkuvatel reklaamijatel valida Vuittoni kaubamärkidele vastavaid märksõnu kombinatsioonis selliste märksõnadega nagu „imitatsioon” ja „koopia”.³⁸ Euroopa kohtu hinnangul ei kujuta vastava teenuseosutaja toimingud endast kasutamist kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja ELi kaubamärgi määruse artikli 9 tähenduses, mille suhtes on kaubamärgiomanikul õigus selle kasutamine keelata, kui viitamisteenuse osutaja, kes talletab need tähised märksõnana kombinatsioonis selliste sõnadega nagu „imitatsioon” ja „koopia” ja teeb võimalikuks reklaamsõnumite kuvamise

³⁴ EKo 12.07.2011, C-324/09, *L'Oreal vs eBay*, p 63.

³⁵ Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.

³⁶ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007, lepinguväliste võlasuhete suhtes kohalduva õiguse kohta (Rooma II). – ELT L 199, 31.7.2007, lk 40-49, preambula p 26.

³⁷ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, 2001. Kättesaadav: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345> (27.04.2022).

³⁸ EKo *Google France ja Google*, p-d 101, 103.

vastusena neile märksõnadele.³⁹ Seega viitamisteenuse osutaja, kes talletab maineka kaubamärgiga identse tähise märksõnana ja korraldab reklaamsõnumite kuvamist vastusena sellele märksõnale, ei kasuta seda tähist kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti c või kaubamärgimääruse artikli 9 lõike 2 punkti c tähenduses.⁴⁰

Eelnevalt on selgitatud kaubamärgi kasutamise üldisi eeldusi (kasutamine kaubandustegevuse käigus ja kasutamine kaupade või teenuse puhul) ning kui kaubamärgile vastava märksõna kasutamist kolmanda isiku otsingumootoris võib pidada kõnealuse kaubamärgi kasutamiseks, mis omakorda eeldaks kaubamärgiomaniku nõusolekut. Selleks tuleb aga järgnevalt välja selgitada kas kolmas isik kui viitamisteenuse osutaja on käsitletav kaubamärgi kasutajana.

1.1.2. KAUBAMÄRGI KASUTAJANA KÄSITATAV ISIK

Järgnevalt tuleb tuvastada, kas kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkte a ja b ning EL kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punkte a ja b tuleb tõlgendada nii, et tasulise viitamisteenuse osutaja, kes teeb reklaamijatele kättesaadavaks märksõnad, mis kujutavad või imiteerivad registreeritud kaubamärke, ning korraldab viitamislepingu raames nende märksõnade põhjal privilegeeritud reklaamlinkide tekitamist ja kuvamist, mis suunavad veebilehtedele, kus pakutakse kaubamärgiga kaitsmata kaupa, kasutab neid kaubamärke viisil, mida kaubamärkide omanikul on õigus takistada? Siinkohal tuleb hinnata kas otsingumootori haldaja kui kolmas isik on kaubamärgi kasutajana käsitletav isik või kasutajaks on hoopis isik, kes märksõna otsingumootoris sisestab.

Kui internetikasutaja sisestab Google'i otsingumootoris ühe või mitu sõna, kuvab otsingumootor linkidena loomulikud tulemused, mis vastavad otsingusõnadele kõige täpsemalt, järjestatuna selle järgi, kui oluline on nende seos kaubamärgiga kaitstud märksõnadega. Lisaks sellele võimaldab Google Ads tasuline viitamisteenus kõikidel ettevõtjatel ühe või mitme märksõna valimise abil saavutada juhul, kui märksõna või märksõnad ühtivad internetikasutaja poolt otsingumootoris sisestatud päringuga, vastuseks niisuguse reklaamlingi kuvamise, mis suunab tema veebisaidile. Selline reklaamlink kuvatakse „sponsoriseeritud viidete” väljal, mis asub enamjaolt loomulikest tulemustest ülalpool. Reklaamlingiga kaasneb lühike kaubanduslik teadaanne ning link ja teadaanne moodustavad

³⁹ EKo *Google France ja Google*, p 104.

⁴⁰ EKo *Google France ja Google*, p 105.

reklaamsõnumi, mis kuvatakse eespool kirjeldatud väljal.⁴¹ Siinkohal on selge, et tarbija, kes kaubamärgiga kaitstud märksõna otsingumootoris sisestab, ei ole käsitletav kaubamärgi kasutajana kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja EL kaubamärgi määruse artikli 9 tähenduses, kuivõrd internetis ostleja ei kasuta tähist äritegevuse käigus kaupade või teenustega seoses. Küsimus tekib aga viitamisteenuse osutaja kaubamärgi kasutajana käsitlemise osas.

Kaubamärgile vastava tähise Google otsingumootoris märksõnana kasutamise eesmärk on üldjuhul kutsuda esile selliste reklaamlinkide kuvamine, mis suunavad tarbija veebilehtedele, kus pakutakse kaupu ja teenuseid, mis on identsed nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud. Reklaamija seisukohast on kaubamärgiga identse märksõna valimise eesmärk ja tulemus sellise reklaamlingi kuvamine, mis suunab veebilehele, kus ta pakub müügiks oma kaupu ja teenuseid. Kuna märksõnaks valitud tähis on vahend, mida kasutatakse reklaamsõnumi kuvamise esile kutsumiseks, on vaieldamatu, et reklaamija kasutab seda tähist oma kaubandustegevuse käigus, mitte erasfääris, ei ole ta käsitletav kasutaja antud alapeatüki kontekstis.⁴² Eeltoodut on Euroopa Kohus rõhutanud ka kohtuasjas *Portakabin*, kus teisaldatavate elamute tootja ja tarnija ning Benelux kaubamärgiga kaitstud PORTAKABIN kaitstud Portakabin Ltd esitas hagi Primakabin BV vastu, kuna viimane valis viitamisteenuse AdWords raames märksõnad „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” ja „portocabin”. Kolm viimast märksõnavarianti valis Primakabin BV vältimaks olukorda, kus seetõttu, et Portakabini toodetud konstruktsioonimoduleid otsiv internetikasutaja on sõna „portakabin” trükkides teinud väikeseid vigu, ei kuvata viimasele Primakabini reklaamteadaannet. Primakabin BV müüb ja rendib uusi ning kasutatud teisaldatavaid elamuid, ning peale omaenda moodulmajade tegeleb ta ka kasutatud, sh Portakabini toodetud moodulmajade rentimise ja müügiga, ning ta ei kuulu Portakabini kontserni.⁴³ *Portakabin* kohtuasja puhul leidis Euroopa Kohus, et tegemist on kasutamisega reklaamija kaupade ja teenuste puhul, ning antud järeldust ei lükka ümber Euroopa Kohtule esitatud märkustes välja toodud asjaolu, et kaubamärgiga identset tähist „portakabin”, ei kasutata mitte üksnes seoses kaupadega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud (st Portakabini toodetud moodulite edasimüügiks) vaid ka seoses teiste tootjate kaupadega, nagu näiteks Primakabini või Portakabini muude konkurentide toodetud moodulid. Ka siis, kui reklaamija kasutab teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identset tähist selleks, et pakkuda internetikasutajale oma kaupu või teenuseid alternatiivina kaubamärgiomaniku

⁴¹ EKo *Interflora*, p-d 10,11.

⁴² EKo *Google France ja Google*, p 52.

⁴³ EKo 8.7.2010, C-558/08, *Portakabin*, p-d 11, 13 ja 16.

omadele, on direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a (praeguse kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 p a) tähenduses tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul”.⁴⁴

Lisaks sellele on tegemist kasutamisega reklaamija kaupade ja teenuste puhul ka siis, kui märksõnaks valitud tähist reklaamsõnumis endas üldse ei mainita.⁴⁵ Sellest on Euroopa Kohus lähtunud ka *Interflora* kohtuasja puhul, kus ülemaailmse lillesaadetiste võrgustiku haldaja ning nii Ühendkuningriigi kui ka EL-i kaubamärgiga kaitstud Interflora esitas hagi Marks & Spencer vastu, kuivõrd viimane valis viitamisteenuse AdWords raames märksõnadeks sõna „interflora”, selle erinevad variandid väiksemate kirjavigadega ning sõna „Interflora” sisaldavad väljendid (nagu „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk” jne). Selle tulemusena ilmus M & S-i reklaamsõnum spondeeritud linkide väljal, kui internetikasutajad sisestasid Google’i otsingumootoris märksõna „Interflora” või ühe selle variantidest või mõne nimetatud väljenditest.⁴⁶

Otsingumootori haldaja (nt Google) puhul on selge, et talletades teatavate klientide jaoks märksõnadena kaubamärkidega identseid tähiseid ja korraldades vastusena neile märksõnadele reklaamsõnumite kuvamist, tegeleb ta kaubandustegevusega. Lisaks teeb otsingumootori haldaja seda majandusliku kasu saamise eesmärgil, kuna veebipoed ostavad temalt teenust. Samas ei tähenda see, et teenuseosutaja „kasutab” ise neid tähiseid kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja EL kaubamärgi määruse artikli 9 tähenduses.⁴⁷ Kaubamärgiomaniku kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine kolmanda isiku poolt eeldab vähemalt seda, et kolmas isik kasutab tähist oma kommertstedaandes. Viitamisteenuse osutaja võimaldab kõigest oma klientidel kasutada kaubamärkidega identseid tähiseid, ise neid kasutamata.⁴⁸ Seda ei muuda ka asjaolu, et viitamisteenuse osutaja saab oma klientidelt kaubamärgiga kaitstud tähiste kasutamise eest tasu. Tähise kasutamiseks vajalike tehniliste tingimuste loomine ja selle teenuse eest tasu saamine ei tähenda, et teenuseosutaja (nt Google) ise seda tähist kasutab ehk viitamisteenuse osutaja käsitletav kaubamärgi kasutajana. Lisaks on Euroopa Kohus oma lahendis *Google France* leidnud, et kuigi märksõna ostja ehk reklaamija tegevuse näol on tegemist kasutamisega kaubandustegevuse käigus ja kasutamisega kaupade või teenuste puhul ei ole tegemist „kasutamisega” kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja EL kaubamärgi määruse

⁴⁴ EKo *Portakabin*, p-d 26-29.

⁴⁵ EKo 25.03.2010, C-278/08, *BergSprechte*, p 19.

⁴⁶ EKo 22.09.2011, C-323/09, *Interflora*, p 18.

⁴⁷ EKo *Google France ja Google*, p-d 53-55.

⁴⁸ *Ibid.*, p 56.

artikli 9 lõike 2 mõttes. *Google France* lahendist tulenevalt on kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel tegemist kaudse kasutamisega kaubamärgidirektiivi art 10 lg 3 mõttes.⁴⁹

Eelnevale *Google France* lahendi tõlgendusele on Euroopa Kohus tuginenud ka oma lahendis *L'Oréal vs eBay*. L'Oréal on Ühendkuningriigis mitme siseriikliku kaubamärgi omanik ja ka ELi kaubamärkide omanik, kes tegeleb parfüümide ning kosmeetika- ja juuksehooldustoodete tootmise ja tarnimisega⁵⁰ ning Euroopa Kohus leidis, et Google kui kolmas isik ei ole käsitatav kaubamärgi kasutajana kaubamärgiõiguse mõttes. Esmalt on Euroopa Kohus analüüsinud kohtuasja lahendamisel kehtinud direktiivi 89/104 ja määruse nr 40/94 kaubamärgile vastavate tähiste kuvamist e-turu haldaja veebisaidil. E-turul toimuva kaubandustegevuse puhul seisneb e-turu haldaja pakutav teenus oma klientide eest nende müügipakkumiste kuvamises.⁵¹ Kuigi tähiseid sellel veebisaidil „kasutatakse”, ei tähenda see siiski, et kasutajaks direktiivi 89/104 ja määruse nr 40/94 tähenduses on e-turu haldaja. Kaubamärgi omaniku kaubamärgiga identse või sarnase tähise „kasutamine” kolmanda isiku poolt direktiivi 89/104 artikli 5 ja määruse nr 40/94 artikli 9 tähenduses tähendab, et viimane kasutab tähist omaenda kommertsteadaannetes, nagu otsustati ka *Google France* juhtumi puhul. Kui kolmas isik osutab oma klientidele teenust, mis võimaldab neil lasta oma kaubandustegevuse (nagu näiteks müügipakkumiste) raames kuvada selle kolmanda isiku veebisaidil kaubamärkidega identseid tähiseid, siis ta ise ei kasuta oma veebisaidil kaubamärkidele vastavaid tähiseid. E-turul kuvatavate müügipakkumiste puhul kasutab kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid selle e-turu haldaja kliendist müüja, mitte haldaja ise, st e-turu haldaja ei „kasuta” tema veebisaidil kuvatavates müügipakkumistes esinevaid kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid direktiivi 89/104 artikli 5 ja määruse nr 40/94 artikli 9 tähenduses.⁵²

Euroopa Kohtu põhjendustest on lähtunud ka Ühendkuningriigi kõrgem kohus oma lahendis *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, kus Amazon ostis Google otsingumootoris märksõna Lush. Kui tarbija klõpsab Googles vastaval lingil, suunatakse ta veebisaidile amazon.co.uk ja talle antakse võimalus Lush seebiga samaväärseid tooteid sirvida või osta. Reklaami sees ega Amazoni saidil pole selget teadet, et Lush Soap pole Amazonist ostmiseks saadaval.

⁴⁹ EKo *Google France ja Google*, p 52.

⁵⁰ EKo *L'Oréal jt*, p 26.

⁵¹ *Ibid.*, p 99.

⁵² *Ibid.*, p-d 100-102.

Kuulutused ei näita kaubamärki Lush, kuid näitavad viiteid Lushi müüdavate toodetega samaväärsetele või sarnastele toodetele. Ühendkuningriigi kõrgem kohus lähtub otsuse tegemisel kaubamärgiseaduse „*Trade Marks Act*“ 1994 9 ja 10 (5) jaost ning otsustab juhtumipõhiselt. Kaubamärgi „kasutamise“ defineerimisel on ka Ühendkuningriigi kohus nõustunud Euroopa Kohtu tõlgendustega kaubamärgi kasutamisega seoses lahendis *Google France*, kus asi puudutab kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmist.⁵³

Kaubamärgi kasutamise mõistet kolmanda isiku otsingumootoris kaubamärgiga kaitstud märksõna ostmise korral on Saksamaa Föderaalkohus analüüsinud märgilises lahendis *ORTLIEB vs Amazon*. ORTLIEB on tuntud kaubamärgiga kaitstud bränd, mis toodab Saksamaal kotte ja muid tarbeesemeid. Saksa e-kaubanduse turuliider Amazon.de oli Google Ads otsingumootoris ostnud kuulutusi, kasutades Ortlieb kaubamärki, et suunata potentsiaalsed ostjad oma platvormil erinevate tootjate toodete juurde. Amazon reklaamis Google'is selliseid märksõnu nagu „*Ortlieb Fahrradtasche*“ (Ortlieb jalgrattakott) või „Ortlieb Outlet“. Reklaamid viisid aga Amazon.de-s segaste pakkumiste nimekirjadeni, mis näitasid peale Ortliebi toodete ka teiste tootjate tooteid, neid eristamata. See omakorda on klientide jaoks eksitav, sest kuna kuulutus koostati märksõnaga Ortlieb, lootsid nad leida Ortlieb'i tooteid, mitte erinevate tootjate kaupa. Saksamaa Föderaalkohus leidis sarnaselt Euroopa Kohtu *Google France*, *Interflora jt* ja *Portakabin* lahenditele, et asjaolu, et Google kasutab märksõnaotsingus kaubamärgiga identseid märke ja kuvab nende alusel reklaame, ei tähenda, et Google ise vastavat kaubamärki kasutaks. Kaubamärgi kasutajana on sel juhul käsitatav isik, kes valis märksõna oma ärilise kasu saavutamise eesmärgil.⁵⁴ Otsingumootori haldaja, kes tooteid või teenuseid ise oma kaubandustegevuse käigus ei müü, kuid pakub märksõna valimise teenust, läbi veebilehel oleva otsingumootori kaudu, ei kasuta ise kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid, kui see võimaldab tarnijatele üksnes kasutada selliseid märksõnu, et vastavate otsingusõnade sisestamisel otsingumootori otsingutulemustes ilmuvad kolmandate isikute müügipakkumised. Sel juhul on kauba tegelik tarnija (Amazon) see, kes märksõnade valikul kasutab kaubamärgina kaitstud tähist oma äriteate kontekstis.⁵⁵

Kokkuvõttes peab seega kaubamärgi kasutamine toimuma kaupade ja teenuste puhul kaubandustegevuse (äritegevuse) käigus. Kolmas isik on antud juhul käsitatav viitamisteenuse

⁵³ Ühendkuningriigi *High Court* EWHC 10.02.2014 otsus *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, p 29.

⁵⁴ BGH (Bundesgerichtshof), 15.02.2018 – Nr. I ZR 138/16, *ORTLIEB vs Amazon*, p 29.

⁵⁵ BGH *ORTLIEB vs Amazon*, p-d 31, 32.

osutajana. Kuigi näiteks Google puhul on tegemist kaubamärgiga identsete tähiste kasutamisega kaupade ja teenuste puhul kaubandustegevuse käigus, ei ole Google käsitatav kaubamärgi kasutajana. Viitamisteenuse osutaja võimaldab oma klientidel kasutada kaubamärkidega identseid tähiseid, ise neid kasutamata. Seda ei muuda ka asjaolu, et nimetatud viitamisteenuse osutaja saab klientidelt nende tähiste kasutamise eest tasu. Tähise kasutamiseks vajalike tehniliste tingimuste loomine ja selle teenuse eest tasu saamine ei tähenda, et sellise teenuse osutaja ise seda tähist kasutab. Seega, kuigi tegemist on kasutamisega kaubandustegevuse käigus ja kasutamisega kaupade või teenuste puhul, ei ole tegemist „kasutamisega“ kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja ELi kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 mõttes. Sellest põhimõttest on lähtunud ka Eesti, Saksa ja Ühendkuningriigi kohtupraktikas.

1.2. KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKŠÕNA KASUTAMINE PLATVORMISISES OTSINGUMOOTORIS

1.2.1. KAUBAMÄRGI KASUTAMINE KAUBAMÄRGIÕIGUSE TÄHENDUSES

Kaubamärgi „kasutamise“ mõistet äritegevuses ja kasutamist kaupade või teenuste puhul on eelnevalt põhjalikult kirjeldatud magistritöö peatükis 1.1.1. Kaubamärgile vastava märksõna kasutamine platvormisiseses otsingumootoris erineb eelnevalt analüüsitud kaubamärgile vastava märksõna kolmanda isiku otsingumootorisse ostmise olukorrast. Seda suuresti kaubamärgi kasutamise mõiste ja kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise tuvastamise vaatenurgast. Platvormisisesed otsingumootorid, nagu näiteks Amazon'i või eBay tooteotsing, võimaldavad otsida veebiturult või internetipoest otsinguterminele vastavaid tooteid. Märksõnad määrab kas veebipood ise või selle algoritm, mistõttu ei põhine otsingutulemused mitte konkurentide käitumisel, vaid turupidaja hinnangul kliendi käitumisele.⁵⁶ Kui platvormisene otsingumootor kuvab otsingutulemusi, mis võimaldavad tarbijal kuvada kaubamärgiga kaitstud tooteid ja sellega sarnanevaid või identseid konkureerivaid tooteid, tuleb kaubamärgiõiguse rikkumise üle otsustada juhtumipõhiselt.

Eelnevalt käsitletud *L'Oréal jt* juhtumi puhul on kohus sisustanud lisaks kolmanda isiku otsingumootorisse märksõna ostmisele ka platvormisiseses otsingumootoris märksõna kasutamist. L'Oréal'i toodete turustamine on korraldatud suletud turustusvõrgustiku kaudu, mille raames on volitatud edasimüüjatel keelatud tarnida tooteid volitamata edasimüüjatele. eBay haldab kaubandusplatvormi, kus kuvatakse märksõnu kaupade kohta, mida pakuvad müügiks platvormil sel eesmärgil registreerunud ja seal müügikonto loonud isikud. Selle eest võtab eBay sooritatud tehingutelt tasu protsendina tehinguväärtusest. eBay platvorm võimaldab potentsiaalsel ostjal teha müüja poolt pakutava kauba kohta pakkumisi enampakkumise põhimõttel ning müüa kaupa oksjoniväliselt ehk kindla hinnaga. Lisaks saavad müüjad eBay veebisaidil luua nn e-poode. Sellises „poes“ pakutakse kõiki müüja poolt konkreetsel ajahetkel pakutavaid kaupu.⁵⁷ Kuna eBay müügiplatvorm on võimaldanud tarbijatel osta ka võltsitud L'Oréal-i kaubamärgiga kaitstud tähiseid (nagu näiteks „Lancôme“ ja „Amor Amor“), siis tuleb analüüsida, kas platvormisese otsingumootori haldaja (nagu

⁵⁶ Wessing, T. How Digitalisation enables the Legal Use of Foreign Trademarks in Online Marketing Tools, Lexology, 8.09.2019. Kättesaadav: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a212007e-c8ad-481f-a6e9-8ca45c9553cc> (27.04.2022).

⁵⁷ EKo *L'Oreal jt*, p-d 27-29.

näiteks eBay) on käsitatav kaubamärgi kasutajana kaubamärgiõiguse tähenduses. Kui füüsiline isik müüb margitoodet e-turul, ilma et tehing kuuluks majandustegevuse raamesse, ei saa kaubamärgi omanik tema vastu tugineda kaubamärgidirektiivi artiklist 10 ja EL kaubamärgi määruse artiklist 9 tulenevale ainuõigusele. Kui aga e-turul toimuv müük oma mahu, sageduse ja muude tunnusoonte tõttu ei kuulu enam erasfääri, siis on tegemist müüja „kaubandustegevusega” viidatud artiklite tähenduses.⁵⁸

Kuivõrd eBay kasutas L'Oréal'i kaubamärkidele vastavaid märksõnu selleks, et edendada omaenda teenust, mis seisneb e-turu pakkumises toodete ostjatele ja müüjatele, ei kasutanud ta kaubamärgiga kaitstud märksõnu „kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud” kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti a ja EL kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punkti a tähenduses (ega ka viimati nimetatutega sarnaste kaupade või teenuste jaoks nende õigusaktide mainitud artiklite lõike 1 punkti b tähenduses).⁵⁹ Seega võib L'Oréal'i kaubamärkidele vastavate tähist kasutamist eBay poolt tema hallatava e-turu edendamiseks käsitada äärmisel juhul kaubamärgidirektiivi artikli 9 lõike 2 ja EL kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punkti c alusel, sest need sätted näevad mainekate kaubamärkide puhul ette ulatuslikuma kaitse (mida on analüüsitud töö 3. peatükis) kui mainitud artiklite lõike 1 punktid a ja b.⁶⁰ Väljend „kaupade või teenuste puhul” ei käi mitte ainult kaubamärgile vastavat tähist kasutava kolmanda isiku kaupade või teenuste kohta, vaid võib käia ka muu isiku kaupade või teenuste kohta.⁶¹ Kui ettevõtja kasutab kaubamärgile vastavat tähist kaupade puhul, mis ei ole tema enda kaubad ning tal puuduvad nende suhtes õigused, siis see ei tähenda, et niisugune kasutamine ei oleks hõlmatud kaubamärgidirektiivi artikliga 10 ja EL kaubamärgi määruse artikliga 9.⁶² Kaubamärgist tulenevale ainuõigusele saab praegusel juhul põhimõtteliselt tugineda ainult kliendist müüja vastu ning selleks, et kaubamärgi omanik saaks keelata kolmandatel isikutel kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamise, peab selline kasutamine toimuma kaubandustegevuse käigus, nagu ka eelnevalt analüüsitud.⁶³ Kui eBay on kasutanud L'Oréali kaubamärkidele vastavaid märksõnu, et reklaamida oma klientide poolt tehtud margitoodete müügipakkumisi, on tema kui

⁵⁸ EKo *L'Oréal jt*, p 55.

⁵⁹ *Ibid.*, p 89.

⁶⁰ *Ibid.*, p 90.

⁶¹ *Ibid.*, p 91.

⁶² EKo *Google France ja Google*, p 60; EKo 19.02.2009, C-62/08, UDV North America, EKL 2009, lk I-1279, p 43.

⁶³ EKo 18.06.2009, C-487/07, Anheuser-Busch, EKL 2004. lk I-10989, p 62; 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: EKo *L'Oréal jt*, EKL 2009, lk I-5185, p 57.

platvormisese otsingumootori haldaja osas tegemist kasutamisega selliste kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks need kaubamärgid on registreeritud.

Kaubamärgi kasutamise mõistet platvormisese otsingumootori puhul on Saksamaa Föderaalkohus analüüsinud märgilises lahendis *ORTLIEB vs Amazon*. ORTLIEB ei müü oma tooteid Amazonile, ent Amazoni platvormisisesse otsingumootorisse märksõna ORTLIEB sisestamisel ilmuvad näiteks Amazoni enda seljakotid ja kotid kolmandatelt müüjatelt. Esimeses kahes astmes leidis kohus, et Amazon ei ole käsitatav kaubamärgi kasutajana. Viimases instantsis leidis aga Saksamaa föderaalkohus, et Amazon kasutab kaubamärki. Saksamaa Föderaalkohtu hinnangul oli tegemist kasutamisega kaubandustegevuse käigus, viidates lahendile *Google France*. ORTLIEB kaubamärki ei kasutatud erasfääris, kuivõrd sellise kasutamise eesmärgiks oli majandusliku eelise saavutamine äritegevuse käigus.⁶⁴ Samale seisukohale tugines Saksamaa Föderaalkohus ka lahendis *GoFit vs Amazon*, kus märksõnu "goFit" ja "gofit" kasutamine leidis aset „kaupade või teenuste puhul“ kaubandustegevuse käigus majandusliku kasu saavutamise eesmärgil, mitte aga erasfääris. Nimetusi "goFit" ja "gofit" kasutati seoses majanduslikku eelist taotleva äritegevusega, kuna nende kasutamine veebilehel "www.amazon.de" platvormisiseses otsingumootoris kuvab tarbijatele loendi toodetest, mis aitab tarbijat ostlemiseks sobiva kaubavaliku tegemisel.⁶⁵

Seega platvormisiseses otsingumootoris vastab kaubamärgiga kaitstud märksõna kasutamine „kasutamise“ legaaldefiniitsioonile kuna tegemist on kasutamisega kaupade või teenuste puhul ning kasutamine leidis aset kaubandustegevuse (äritegevuse) käigus. Seejärel tuleb aga tuvastada kas platvormisese otsingumootori haldaja on käsitletav kaubamärgi kasutajana, kuna vastasel juhul ei ole võimalik platvormisese otsingumootori haldaja vastu kaubamärgi rikkumisele tugineda.

1.2.2. KAUBAMÄRGI KASUTAJANA KÄSITATAV ISIK

Kolmanda isiku otsingumootorisse märksõna ostmisel on kaubamärgi kasutajana käsitatav isik erinev kaubamärgiga kaitstud märksõna kasutamisest platvormisiseses otsingumootoris. Tuntuimateks veebipoodide haldajateks on kujunenud näiteks eBay ja Amazon. Eelnevalt on analüüsitud olukorda, kus veebiplatvorm Amazon ostis kolmanda isiku ehk Google

⁶⁴ BGH *ORTLIEB vs Amazon*, p 27.

⁶⁵ BGH (Bundesgerichtshof), 15.2.2018 I ZR 201/16 (OLG Köln), *GoFit vs Amazon*, p-d 38, 39.

otsingumootorisse kaubamärgiga kaitstud märksõna ning kus Euroopa Kohus jõudis järeldusele, et Google ei ole käsitatav kaubamärgi kasutajana. Platvormisisesse otsingumootorisse (nagu näiteks eBaysse) märksõna valimise puhul tuleb silmas pidada, et kliendid saavad ise valida oma toodetele märksõnadel põhinevad pealkirjad. Siinjuures on oluline erinevus selles, et kliendid ei osta eraldi märksõnu nt Amazonilt või eBay-lt, vaid valivad tarbijate seas enim populaarsust omavad märksõnad.

Euroopa Kohtu *L'Oréal jt* lahendist tuleneb, et kaubamärgidirektiivi ja EL kaubamärgi määruse seisukohalt tuleb selgitada välja kaubamärgile vastavate tähiste kuvamine e-turu haldaja veebisaidil. E-turul toimuva kaubandustegevuse puhul seisneb e-turu haldaja pakutav teenus oma klientide eest nende müügipakkumiste kuvamises, kus eBay võimaldab ettevõtjatel ja eraisikutel enda veebiplatvormil tarbijatele tooteid müüa. Kui tegemist on margitoodete müügipakkumistega, siis kuvatakse nendele kaubamärkidele identsed või sarnased tähised vältimatult selle e-turu haldaja veebisaidil.⁶⁶ Kolmanda isiku poolne „kasutamine” seisneb kaitstud kaubamärgiga identse või sellega sarnase tähise kasutamises kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja EL kaubamärgi määruse artikli 9 tähenduses kui kolmas isik kasutab seda tähist oma kommertsteadaannetes. Kolmas isik osutab siinkohal teenust, mis võimaldab klientidel oma äritegevuse raames kuvada kaubamärkidele vastavaid tähiseid. Ent ta ei kasuta ise kaubamärgiga kaitstud tähiseid kaubamärgidirektiivi artikli 10 tähendus.⁶⁷ E-turul kuvatavate müügipakkumiste puhul kasutab kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid selle e-turu haldaja kliendist müüja, mitte aga haldaja ise. Üldjuhul, kui üksikisik müüb kaupa veebiplatvormil, siis selline tegevus ei kuulu kaubandustegevuse alla.⁶⁸ Kui müük väljub aga oma sageduse ja mahu tõttu erasfäärist, siis käsitletakse kolmandast isikust müüjat kaubamärgi kasutajana, mistõttu on kaubamärgiomanikul võimalik tema vastu kaubamärgi rikkumisele tugineda.

Ühendkuningriigi kohtupraktikas on kaubamärgi kasutajana käsitatava isiku sisustamisel lähtutud Euroopa Kohtu selgitustest. Kaubamärgi märksõnana kasutamist platvormisiseses otsingumootoris ilmestab eelnevalt analüüsitud *Cosmetic Warriors vs Amazon* kohtulahend, mida antud peatükis käsitletakse platvormisiseses otsingumootori haldaja kaubamärgi kasutamise seisukohalt. *Amazoni* platvormisisesesse otsingumootorisse märksõna „Lush”

⁶⁶ EKo *L'Oréal jt*, p 101.

⁶⁷ *Ibid.*, p 102.

⁶⁸ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1113.

sisestamisel ilmus pärast esimese kahe tähe „Lu” sisestamist rippmenüü, mis pakkus erinevaid valikuid, nagu näiteks „Lush vannipommid” või „Lush kosmeetika”. Kui tarbija valikutele klõpsas, pakkus veebileht sarnaseid tooteid *Lushi* toodetega, ilma et oleks ära märgitud, et *Lush*’i enda toode ei ole saadaval.⁶⁹ *Lush* kaubamärgi kasutamise eesmärk *Amazon*’i otsingumootoris oli meelitada tarbijaid ostma *Lush* toodetega sarnaseid tooteid, kuivõrd tavatarbija arvas tõenäoliselt, et *Amazon*’i rippmenüüst leitavad tooted on just *Lush* kaubamärgiga kaitstud tähiseid.⁷⁰ *Amazon*’i platvormisisene otsingumootor on automatiseeritud tulenevalt varasemast tarbija käitumisest, pakkudes otsingumootori tulemustes tooteid, mis on varasemalt tarbijatele huvi pakkunud. Selle asemel, et platvormisisene otsingumootor näitaks vastet „otsingutulemusi ei leidu”, pakub *Amazon* enda või veel kolmandate isikute kaupu ja teenuseid.⁷¹ Ühendkuningriigi *High Court* leidis, et platvormisisese otsingumootori poolt on tegemist on kasutamisega kaupade ja teenuste puhul, kasutatud tähis on kaubamärgiga identne ning kasutamine on seotud kaupadega, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.⁷² Ühendkuningriigi lahendis *Cosmetic Warriors Limited* on *Amazon* kui platvormisisese otsingumootori haldaja, käsitletav kaubamärgi kasutajana.⁷³ Euroopa kohtu lahendis *L’Oréal* jt oli järeldus veebiplatvormi haldaja poolt kaubamärgiga kaitstud märksõnade kasutamisel teine, kuna *eBay* veebisaidil kaubeldi *L’Oréal*’i võltsitud kaupadega ja *eBay* oli käsitatav vaid e-turu platvormi pakkujana tegelikele „kasutajatele”.

Ka Saksamaa kohtupraktika kohaselt erineb platvormisisese otsingumootori vastutus kolmanda isiku otsingumootorisse märksõna ostmise olukorrast, mida kinnitab Saksamaa Föderaalkohtu lahend *ORTLIEB vs Amazon*. *ORTLIEB* toodab Saksamaal kaupu, ent ta ei müü oma tooteid Amazoni vahendusel. Kui sisestada Amazoni platvormisisesse otsingumootorisse märksõna *ORTLIEB*, ilmuvad näiteks Amazoni enda ja kolmandate müüjate seljakotid. Veebipoe haldaja, kelleks antud juhul on *Amazon*, pakub veebipoes ise kaupu ja haldab platvormisisest otsingumootorit, mille abil on võimalik oma kaubavalikule juurde pääseda. Seega leidis Saksa föderaalkohus, et platvormisisese otsingumootori haldaja kasutab kaubamärgiga kaitstud tähiseid oma kommertstedaannete kontekstis.⁷⁴ Platvormisisese otsingumootori haldaja on

⁶⁹ EWHC *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, p-d 11, 16.

⁷⁰ *Ibid.*, p-d 8, 9.

⁷¹ *Ibid.*, p-d 23-24.

⁷² *Ibid.*, p 50.

⁷³ BGH *ORTLIEB vs Amazon*, p 28.

⁷⁴ *Ibid.*, p 30.

käsitatav kaubamärgi kasutajana, kuna ta vastutab veebisaidi otsingumootori toimimise eest, sest otsingu tulemustes kuvatavate tulemuste valik põhineb veebiplatvormi enda algatatud kliendi käitumise automatiseeritud hindamisel.⁷⁵

Lisaks on Saksamaa Föderaalkohus asunud sarnasele seisukohale lahendis *goFIT vs Amazon*. GoFIT müüb matte, mis on Amazoni otsingumootoris leitavad. Kui kirjutada Amazoni platvormisisesesse otsingumootorisse ainult märksõna esimesed tähed „goF..“, pakub Amazoni otsingumootor ise välja variandi suunata tarbija goFit toodetega sarnaste toodeteni. Amazon on käsitatav kasutajana platvormisisesel otsingumootori haldajana, kuna erinevalt Google Ads märksõna otsingumootorist pakub Amazon ise kaupa kaubandustegevuse käigus. Saksamaal tuleneb kaubamärgiomaniku kaitse MarkenG § 15 II ja IV osast. Antud kohtuasjas leidis Saksamaa Föderaalkohus kolmandas astmes, et automatiseeritud otsingumootori „autofill“ kasutamine platvormi siseselt on käsitatav kasutamisenähtusega kaubamärgiõiguse tähenduses.⁷⁶ Platvormi kasutaja käitumist hindab arvutiprogramm, mille põhjal pakutakse otsingumootoris tarbijale soovitusi vastavatele märksõnadega kaitstud kaubamärkidele ja pakutakse tooteid, mida tarbijad on varasemalt otsinud. Selleks, et olla internetikasutajatele võimalikult atraktiivne ja avada seeläbi võimalikult suur auditoorium otsingumootori operaatori äriklientidele, pakub otsingumootor täiendavaid otsingusoovitusi. Algoritmiga juhitud otsinguprogramm sisaldab juba tehtud otsingupäringuid ja esitab tarbijale täiendavate soovitusena sõnaühendid, mida kõnealuse otsingutermi jaoks kõige sagedamini sisestati. Seetõttu on platvormisisesel otsingumootori haldaja käsitletav „goFit“ kaubamärgi kasutajana.⁷⁷

Üldjuhul ei vastuta platvormisisesel otsingumootorite haldajad otsingumootoris kaubamärgiga kaitstud märksõna kasutamise eest, ent teatud juhtudel on asjakohane analüüsida otsingumootori vastutuse puhul vahendlikku vastutust⁷⁸ (mille analüüs väljub antud magistr töö raamidest). Kokkuvõttes on seega ka platvormisisesel otsingumootoris kaubamärgiga kaitstud märksõna kasutamisel samuti tegemist kasutamisega kaupade ja teenuste puhul kaubandustegevuse käigus. Sel juhul on platvormiseline otsingumootor (nagu näiteks Amazon) käsitatav kaubamärgi kasutajana, kuivõrd platvormisisesel otsingumootori

⁷⁵ BGH *ORTLIEB vs Amazon*, p 36.

⁷⁶ BGH *GoFIT vs Amazon*, p-d 41, 42.

⁷⁷ *Ibid.*, p-d 44, 45.

⁷⁸ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1113.

haldaja kasutab kaubamärgiga kaitstud tähiseid oma kommertstedaannete kontekstis. Platvormisese otsingumootori haldaja ei ole ise käsitletav kaubamärgi kasutajana näiteks eBay otsingumootori puhul, kui eBay on vaid platvormiks ning ta ei kasuta kaubamärgiga kaitstud tähiseid oma kommertstedaannete kontekstis. Tegelikult kasutajateks on siinkohal kolmandad isikud, kes kaupa läbi eBay platvormi müüvad (seda juhul kui nad täidavad „kaubandustegevuse“ käigus toodete või teenuste müümise kriteeriumi). Ka Saksamaa ja Ühendkuningriigi kohtupraktikas lähtutakse Euroopa Kohtu juhustest ning ka seal on leitud, et kui platvormisese otsingumootori haldaja kasutab kaubamärgiga kaitstud tähiseid oma kommertstedaannete kontekstis, siis on ta käsitletav kaubamärgi kasutajana.

2. KAUBAMÄRGI ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKSONA OSTMISEL JA KASUTAMISEL OTSINGUMOOTORIS

2.1. KAUBAMÄRGI ÜLESANNETE TÄHTSUS KAUBAMÄRGI RIKKUMISE HINDAMISEL

Oluline on hinnata, millisel juhul on tegu kaubamärgi kasutamisega, mis võib kahjulikult mõjutada kaubamärgi ülesandeid (funktsioone), kuivõrd kaubamärgiomanik ei saa oma kaubamärgiga identse tähise kasutamist keelata, kui kasutamine ei saa ühtki kaubamärgi ülesannet kahjulikult mõjutada.⁷⁹ Kuigi Euroopa Kohus on määratlenud „absoluutsena” kaitse kaubamärgiga identsete tähiste ilma nõusolekuta kasutamise eest kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on Euroopa Kohus seda määratlust käsitledes tõdenud, et vaatamata sellele, kui tähtis on kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punktis a ette nähtud kaitse, on selle eesmärk siiski üksnes anda kaubamärgi omanikule võimalus kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamärgi omanikuna, st tagada, et see kaubamärk saab täita oma ülesandeid.⁸⁰ Sellest lähtudes on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärgist tuleneva ainuõiguse kasutamine peab piirduma nende juhtudega, kus tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesannete täitmist ja eriti selle peamise ülesande täitmist ehk tarbijale kauba päritolu tagamist.⁸¹

Kaubamärk ei kujuta endast enam ainult sümbolit või tähist, mis annab teavet kauba või teenuse päritolu ja omaduste kohta. Kaubamärk kujutab endast tänapäeval brändide jaoks asendamatu tööriista toodete reklaamimisel, ettevõtjate kuvandi kujundamisel ja ka tarbijate hoidmisel.⁸² Kaubamärgi peamine ülesanne (funktsioon) on tagada tarbijale või lõppkasutajale see, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu, selleks et tarbija või lõppkasutaja saaks kõnealust kaup või teenust võimaliku segiajamiseta eristada muud päritolu kaupadest või teenustest. ELi aluslepingu üheks peamiseks eesmärgiks on moonutamata konkurentsi süsteemi loomine ja säilitamine. Seega on oluline, et kaubamärk täidaks olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis. Kaubamärk peab selleks tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all.⁸³ Eelmainitud süsteemi kohaselt peab ettevõtjatel, sh ka veebipoodide haldajatel olema võimalik endale kliente hankida oma kaupade või teenuste

⁷⁹ EKo *L'Oréal jt*, p 60; EKo *Google France*, p 76.

⁸⁰ EKo *Interflora*, p 37.

⁸¹ EKo *Arsenal Football Club*, p 51.

⁸² Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, *Juridica* 2020/5, lk 1.

⁸³ EKo 23.05.1978, 102/77, *Hoffmann La Roche*, p 7; EKo 18.06.2002, C-299/99, *Philips*, p 30.

kvaliteedile tuginedes. Kaupade teatava kvaliteedi tagamine on võimalik ainult tänu nende kaupade identifitseerimist võimaldavatele eristusvõimetele omavatele tähistele.⁸⁴ Kaubamärgi ülesanded on mitmekesised ning käesolevas magistritöös omavad enist olulist rolli just kvaliteedi ja päritolufunktsioon, teabe- ja reklaamifunktsioon ning investeeringutega seotud funktsioon.

Euroopa Kohtu lahendis *L'Oréal jt* möönis Euroopa Kohus esimest korda, et kaubamärgi ülesannete hulka ei kuulu üksnes selle peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, vaid ka muud ülesanded nagu asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine ning kommunikatsiooni, investeeringu ja reklaamiga seotud ülesanded.⁸⁵ Sellega tunnustas kohus muutusi selles, mis eesmärkidel ettevõtjad kaubamärke praktikas kasutavad ja milles seisneb kaubamärgi väärtus äritegevuses.⁸⁶ Seega kaubamärgi ülesannete hulka ei kuulu enam mitte ainult kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, vaid ka muud funktsioonid (ülesanded).⁸⁷ Kaubamärgi ülesannete areng Euroopa Kohtu praktikas on endaga kaasa toonud olulisi muudatusi kaubamärgi rikkumise hindamises.

Kaubamärkide tähtsus seisneb eelkõige nende majanduslikus rollis, vähendades tarbijate otsingukulusid. Kaubamärk võimaldab tarbijal tuvastada otsitava toote, eristades seda teistest sarnastest toodetest ja viidates sellele, et kaup on toodetud kindla ettevõtja poolt. Tänu sellele ei pea tarbija tegema põhjalikku turu-uuringut, vaid kui tarbija on varem sama kaubamärgiga tähistatud toote ostanud, on tal võimalik hinnata selle sobivust enda vajadustele ning teist korda sama toodet ostes on ta sellega tõenäoliselt samuti rahul.⁸⁸ Kui kaubamärgil on välja kujunenud teatav maine, siis on tarbijal tõenäoliselt samuti lihtsam tooteid soetada ning on suurem tõenäosus, et tarbija jääb kindla mainega kaubaga rahule. Kaubamärkide kaitsmine soodustab ka ettevõtjate kulutusi kvaliteedi tagamisse. See omakorda soodustab konkurentsi kaupade kvaliteedi põhjal, sest kaubamärk tagab ettevõtjate majandusliku motivatsiooni pakkuda ühtlast ja head kvaliteeti.⁸⁹ Päritolufunktsiooni tähtsus seisneb käesoleva magistritöö raames eriti selles, et Euroopa Liidu õigusaktid elektroonilise kaubanduse kohta rõhutavad

⁸⁴ EKo *Arsenal Football Club*, p 47.

⁸⁵ EKo *L'Oréal jt*, p. 58.

⁸⁶ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, *Juridica* 2020/5. Kättesaadav: https://www.juridica.ee/article_full.php?uri=2020_5_kaubam_rgi_lesanded_ja_kaitse_euroopa_kaubam_rgi_igu_ses (31.03.2022).

⁸⁷ EKo *L'Oréal jt*, p 58.

⁸⁸ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, *Juridica* 2020/5, lk 1.

⁸⁹ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, *Juridica* 2020/5, lk-d 1,2.

vajadust läbipaistvuse järele internetis reklaamsõnumite avaldamisel. Seoses ausa kauplemise ja tarbijakaitse huvidega, millele viitab direktiivi 2000/31 põhjendus 29, näeb nimetatud õigusakti artikkel 6 ette normi, mille kohaselt peab füüsiline või juriidiline isik, kelle nimel infoühiskonna teenuse raames kommertsteadaanne esitatakse, olema selgelt identifitseeritav.⁹⁰ Kaubamärgi võime anda edasi teavet kauba või teenuse omaduste kohta teeb võimalikuks selle kasutamise reklaamis ning motiveerib ettevõtjaid reklaami panustama. Investeeringud kaupade kvaliteedi parandamisse ja reklaami aitavad tuntuse ja positiivse assotsiatsiooni abil kaasa kaubamärgi võimele pakkuda kvaliteedis kindlust, mis omakorda aitab suurendada kliendibaasi ja suurendada ka tarbijate lojaalsust. Reklaami abil saab siduda kaubamärki sotsiaalse staatuse ning sihtrühmale oluliste väärtuste ja uskumustega, seega kaubamärgid ja brändid, mida antud kaubamärgid tähistavad, on muutunud tarbijate eneseväljenduse ning isiklike väärtuste kinnitamise vahendiks.⁹¹

Kaubamärgiomaniku rikkumise tuvastamiseks tuleb hinnata, kas kasutatakse tähist, mille puhul esineb kaitstud kaubamärgiga seoses topeltidentsus (varasem kaubamärk on kasutatava tähisega identne ja kaitstud identsete kaupade-teenuste osas) või äravahetamise tõenäosus (varasem kaubamärk on kasutatava tähisega identne või sarnane ja kaitstud identsete või samaliigiliste kaupade-teenuste suhtes) (KaMS § 14 lg 1 p-d 1-3). Eestis esineb KaMS § 14 mõttes kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumine, kui kolmas isik kasutab Eestis (EL-i kaubamärgi puhul EL-is) äritegevuses kaupade või teenuste puhul tähist, mille puhul esineb kaitstud kaubamärgiga seoses topeltidentsus (kaubamärk on kasutatava tähisega identne ja kaitstud identsete kaupade-teenuste osas), äravahetamise tõenäosus (kaubamärk on kasutatava tähisega identne või sarnane ja kaitstud identsete või samaliigiliste kaupade-teenuste suhtes) või lahjendamine (kaubamärk on tuntud ning tähise kasutamine tekitab kõnealuse kaubamärgiga seose ning kahjustab või kasutab ebaõiglaselt ära selle eristusvõimet või mainet) kui kaubamärgiomaniku ainuõigust ei ole piiratud.⁹² Sarnaselt kehtib Euroopa liidu kaubamärgi puhul EL kaubamärgi määruse artiklis 9 sätestatu kaubamärgiomaniku ainuõiguse osas.

Kaubamärgi „topeltidentsuse“ põhimõtte rikkumine tuleneb Eestis KaMS § 14 lg 1 punktist 1, kus kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses

⁹⁰ EKo *Google France ja Google*, p 86.

⁹¹ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, *Juridica* 2020/5, lk 3.

⁹² Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; RT I, 19.03.2019, 48, § 14 lg 1.

õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud. Eesti kaubamärgiseaduse säte on üle võetud ka kaubamärgidirektiivi artikli 10 lg 2 punktist a ja EL kaubamärgi puhul esineb sama säte EL kaubamärgi määruse artikli 9 lg 2 punktis a.⁹³ Euroopa Kohus on juba 1999. aastal sedastanud lahendis *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, et kaubamärkide identsuse hindamisel tuleb lähtuda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepaneliku tarbija seisukohalt.⁹⁴ Keskmine tarbija tajub kaubamärki üldjuhul tervikuna ega hakka analüüsima selle erinevaid detaile.⁹⁵

Euroopa Kohtu lahendi *Interflora jt* puhul on analüüsitud kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punktis a ja Euroopa Liidu kaubamärgi puhul EL kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punktis a esitatud olukorda, milleks on niinimetatud „topeltidentsus”. Topeltidentsus esineb siis, kui kolmas isik kasutab kaubamärgiga identset tähist kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Topeltidentsus võib seaduse sätete näol tunduda absoluutne, ent Euroopa Kohtu praktikas sõltub rikkumine ka sellest, kui kaubamärgi kasutamisel kahjustatakse kaubamärgi funktsioone. Seega laiendas Euroopa Kohus kaubamärgidirektiivist tulenevat kaitse ulatust.⁹⁶ *Interflora* lahendis nentis kohus, et Marks & Spencer on oma lillesaadetiste teenuse puhul kasutanud tähist „Interflora”, mis on sisuliselt identne sõnamärgiga INTERFLORA, mis on registreeritud lillesaadetiste teenuse jaoks.⁹⁷ Kaubamärgiomanikul õigus keelata selline kaubamärgi otsingumootoris kasutamine, kui see võib kahjustada kasvõi ühte kaubamärgi ülesannet.⁹⁸ Kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 ning direktiivi põhjenduse 10 sõnastuse põhjal on liikmesriikide õigus ühtlustatud nii, et kaubamärgist tulenev ainuõigus annab kaubamärgi omanikule kaitse kolmandate isikute vastu, kui need isikud kasutavad selle kaubamärgiga identseid tähiseid identsete kaupade või teenuste puhul, samas kui sellise topeltidentsuse puudumise korral saab kaubamärgi omanik oma ainuõigusele tõhusalt tugineda üksnes siis, kui esineb segiajamise tõenäosus. See vahetegemine kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti a alusel antava kaitse ning sama artikli lõike 2 punktist b tuleneva kaitse vahel on ühenduse kaubamärgi osas üle võetud EL kaubamärgi

⁹³ Lepik, G. Protecting Trade Mark Proprietors Against Unfair Competition in EU Trade Mark Law, *Juridica* 30/2021, p 2.

⁹⁴ EKo 22.06.1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, p-d 25, 26.

⁹⁵ EKo 11.11.1997, C-251/95, *SABEL v Puma*, p 23.

⁹⁶ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1117.

⁹⁷ EKo *Interflora*, p 33.

⁹⁸ EKo *Google France ja Google*, p 79; EKo *BergSpechte*, p 21; EKo *L'Oréal jt* p 60.

määruse artikli 9 lõikes 2 (ja ka põhjenduses nr 7).⁹⁹ Kaubamärgiomanik ei saa kaubamärgiga identse tähise kasutamist erandjuhul keelata, kui see kasutamine ei saa ühtki kaubamärgi ülesannet kahjulikult mõjutada.¹⁰⁰ Kaubamärgiomaniku ainuõiguse eesmärk on anda kaubamärgiomanikule võimaluse oma huvide kaitsmiseks ehk tagada kaubamärgi ülesannete täitmine.

Ka Saksamaa kaubamärgiseadus tunnustab kaubamärgi topeltidentsuse põhimõtet ning kasutades kaubamärgiomaniku kaubamärgiga identset tähist kaubandustegevuse puhul ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta, on kaubamärgiomanikul õigus kaubamärgi rikkumisele tugineda (MarkenG § 143a (1) (1)). Saksamaa Föderaalkohus on oma lahendis *ORTLIEB vs Amazon* leidnud, et otsingumootorisse sisestatud märksõna "Ortlieb", mis käivitab otsingutulemuste kuvamise, on identne kaubamärgiga "ORTLIEB". Märgi identtsuse kriteeriumi tuleb tõlgendada kitsendavalt. Asjaolu, et otsingusõna "Ortlieb" on väikese tähega ja "ORTLIEB" bränd suure tähega, ei takista topeltidentiteedi olemasolu tuvastamist, kuivõrd see on käsitletav väikese erinevusena märkide vahel, mille keskmine tarbija võib märkamata jätta. Kui võrreldavate märkide erinevused piirduvad tähtede jada suure või väikese tähega, esineb siiski kaubamärgi topeltidentsus.¹⁰¹ Kõnealune kohus leidis, et Amazon kasutas kaubamärki ORTLIEB oma otsingumootori kuulutustes ning kaup oli identne kaubaga, mille jaoks kaubamärk oli kaitstud (sealhulgas kotid, spordi-ja vabaajakotid, seljakotid jne).¹⁰²

Kaubamärgi äravahetamise tõenäosus tuleneb Eestis KaMS § 14 lg 1 punktist 2, kus on sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõigus, mille kohaselt kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. Eeltoodu kehtib ka siis, kui see kasutamine ei ohusta kaubamärgi peamist ülesannet tähistada kaupade või teenuste päritolu, aga kahjustab või ohustab kaubamärgi mõnda muud ülesannet.¹⁰³ Eesti KaMS säte on üle võetud kaubamärgidirektiivi art 10 lg 2

⁹⁹ EKo *Interflora*, p 36.

¹⁰⁰ EKo *Google France ja Google*, p 76.

¹⁰¹ BGH *ORTLIEB vs Amazon*, p 38.

¹⁰² *Ibid.*, p-d 40, 41.

¹⁰³ EKo *L'Oréal jt*, p 65; EKo *Google France ja Google*, p 79; EKo *Interflora*, p 38; RKTkm nr 3-2-1-162-14, p 19.

punktis b ning Euroopa Liidu kaubamärgi puhul kehtib EL kaubamärgi määruuse art 9 lg 2 punkt b. Äravahetamise tõenäosusust on Euroopa Kohus analüüsinud laialdaselt. Seda ka näiteks kohtuasjas *Adidas ja adidas Benelux*, mille kohaselt registreeritud kaubamärgiga antavale kaitsele kohaldub eritingimus, mis on suunatud eelkõige mitteidentsete tähiste kasutamise vastu kolmandate isikute poolt. Euroopa Kohus on seda tingimust määratlenud kui ohtu, et avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.¹⁰⁴ Seega tuleb hinnata, kas kaubad või teenused on keskmise tarbija pilgu läbi pärit samalt ettevõtjalt või on need muul moel majanduslikult seotud. Siinkohal võetakse arvesse kõiki olulisi asjaolusid, nagu näiteks varasema kaubamärgi tuntust turul, sarnasuste ulatust kaubamärkide või kaupade ja teenuste vahel ja seoseid, mis võivad tekkida varasema kaubamärgiga. Üldjuhul, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on segiajamise tõenäosus.¹⁰⁵ Kaubamärgid on sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased. Kaubamärkide sarnasused on siinjuures (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused, sest tarbijale talletuvad mällu pildid kaubamärgi elementidest ning ta ei analüüsi kaubamärke detailset. ¹⁰⁶ Euroopa kohus ei viita sellele, et kaubamärkide kasutamine märksõnadena oleks oma olemuselt taunitav, vaid pigem nõuab tähelepanu pööramist konkreetsetele kaubamärgi kasutamise kriteeriumitele. Sellest tulenevalt on siseriiklikud kohtud jõudnud aga erinevatele järeldustele.¹⁰⁷ Kolmanda isiku otsingumootoris märksõna sisestamise järel tulemuste loendis veebilingile klõpsates peaks aga tarbija aru saama, et veebileht ei ole see, mida ta otsis ning seejärel saab ta koheselt „tagasi“ nupul klõpsata, et tulemuste loendisse naasta. Tarbija jaoks on see lihtne ja loomulik ning seega on äravahetamise tõenäosus vähenenud, sest veebiotsing ei muutu oluliselt aeganõudvamaks ega kulukamaks.¹⁰⁸ Käesolev magistritöö keskendub aga ennekõike just kaubamärgi topeltidentsuse analüüsile, kuna KaMS § 14 lg 1 p 1 (mis on üle võetud kaubamärgidirektiivi art 10 lg 2 p a) tuleneb sisuliselt kaubamärgi ülesannete kahjustumine.¹⁰⁹

¹⁰⁴ EKo 23.10.2003, C-408/01, *Adidas ja Adidas Benelux*, p 28.

¹⁰⁵ Riigikohtu tsiviilkollegiumi kohtu-uudis: Kuidas hinnata kaubamärkide sarnasust?, 10.10.2020. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/oigusuudised/kohtuudiste_nimekiri/3303 (27.04.2022).

¹⁰⁶ Patendiameti tööstusomandi appellaatsioonikomisjoni otsus nr 1852-o, 18.11.2020. Kättesaadav: <https://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumentid/1852-o.pdf> (27.04.2022).

¹⁰⁷ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1121.

¹⁰⁸ Zejda, M. Trademark Licensing in Keyword Advertising, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2016, p 3.

¹⁰⁹ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1117.

2.2. KAUBAMÄRGI PÄRITOLU JA KVALITEEDI TAGAMISE ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE

Käesolevas peatükis on kesksel kohal kaubamärgi peamise ülesande – päritoluga seotud funktsiooni rikkumise analüüsimine otsingumooris märksõna kasutamisel. Praktikas on kaubamärgi päritoluga seotud ülesanne tihedalt seotud kvaliteedi ülesandega (funktsiooniga), mistõttu on neid kahte kaubamärgi ülesannet koos analüüsitud. Päritolufunktsiooniks ehk garantiifunktsiooniks on tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada neid kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest.¹¹⁰ Kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine peab võimaldama asjaomaste toodete-teenuste piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul tarbijal ilma raskusteta aru saada, kas tähise all pakutavad kaubad-teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult.¹¹¹ Kaubamärgi kvaliteediga seotud ülesannete puhul peab olema tagatud, et kõik kaubamärgiga tähistatud tooted toodetakse või neid levitatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all.¹¹² Ülesannete kahjustamisega on tegemist siis, kui tähist kandvatel kaupadel ei ole samu füüsilisi omadusi nende kaupadega, mida tarbijad seostavad kaubamärki kandvate kaupade või teenustega.

Euroopa Kohus on pidanud kvaliteedi ülesande kahjustamiseks näiteks seda, kui kolmas isik impordib kaupu, mis kannavad kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseid tähiseid ning tarbijad võivad põhjendamatult pidada kaubamärgiomanikku vastutavaks nende kaupade kehva kvaliteedi eest.¹¹³ Kvaliteedi tagamise ülesande kahjustamise eelduseks võib seega üldjuhul pidada päritolu tagamise ülesande kahjustamise, kuivõrd vastasel juhul ei esine ohtu, et tarbijad omistaksid kaupade kehva kvaliteedi ekslikult kaubamärgiomanikule.¹¹⁴ Euroopa Kohus on mitmel korral leidnud, et reklaamide (nagu näiteks lingid, pealkirjad ja lühikesed sõnumid) kuvamine võib päritolufunktsiooni kahjustada, kuigi need reklaamid ise ei sisalda kaubamärki. Reklaamid genereeritakse vastusena sellele, et tarbija sisestab otsingumootoris konkreetse kaubamärgi.¹¹⁵

¹¹⁰ EKo *Hoffmann La Roche*, p 7.

¹¹¹ EKo *Interflora*, p-d 45-46.

¹¹² EKo *Arsenal Football Club*, p 58.

¹¹³ EKo 17.10.1990, C-10/89, *CNL-SUCAL vs. HAG*, p 16.

¹¹⁴ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, *Juridica* 2020/5, lk 7.

¹¹⁵ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. *Intellectual Property Law*, 5th Edition, 2018, lk 1120.

Euroopa Kohus analüüsis esmakordselt päritolufunktsiooni oma lahendis *Hölterhoff*, kus Kaubamärgid Spirit Sun ja Context Cut olid Saksamaal kaitstud teemantide ja vääriskivide suhtes, ning kaubamärkide all turustatavaid vääriskive iseloomustas kindel lõige. Euroopa Kohus asus seisukohale, et kaubamärgiga kaitstud tähist kasutati üksnes pakutavate vääriskivide omaduste kirjeldamiseks, mitte aga päritolule viitamiseks.¹¹⁶ Kui ettevõtja kirjeldab läbirääkimiste käigus toote eriomadusi, siis ei saa ka tarbijas tekkida kahtlust, et tegemist võiks olla teatavat päritolu kaupadega. Sarnaselt *Hölterhoff* lahendile leidis Euroopa Kohus, et üksnes kirjeldamisega seotud kasutusviisid kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 kohaldamisalast välistatud, kuna need ei kahjusta ühtki huvi, mida selle sättega soovitakse kaitsta, ning ei ole seega selle sätte tähenduses kasutamise mõistega hõlmatud.¹¹⁷ Samale seisukohale asus Euroopa Kohus ka lahendis *Anheuser- Busch ja Adam Opel*, kus kaubamärgiomaniku õiguskaitse on topeltidentsuse korral piiratud olukorradega, kus kolmanda isiku kasutus võib kahjustada kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet.¹¹⁸ Selline puhtalt dekoratiivne kasutamine ei hõlma endas päritolufunktsiooni rikkumist.¹¹⁹ Erinevalt lahendist *Hölterhoff* leidis Kohus oma lahendis *Arsenal Football Club*, et tähist kasutati seoses tarbijatele müügiga ja kasutamine ei olnud ilmselgelt mõeldud üksnes kirjeldamiseks, vaid see seadis ohtu kaubamärgi päritolu tagamise ülesande täitmise. Lahendis *Arsenal Football Club* jäeti justkui mulje, et asjaomaste toodete ja kaubamärgi omaniku toodete vahel on konkreetne seos. Lisaks kahjustati kaubamärgi kvaliteedi funktsiooni, sest ei tagatud, et kõik kaubamärgiga tähistatud tooted toodetakse või neid levitatakse nende kvaliteedi eest vastutava kindla ettevõtte kontrolli all.¹²⁰ Euroopa Kohus on kvaliteedi ülesande osas oma otsuses *SA-CNL SUCAL vs. HAG* samuti selgelt välja toonud, et selleks et kaubamärk saaks kvaliteedifunktsiooni täita, tuleb tagada, et kõik seda kandvad kaubad on toodetud üheainsa ettevõtja kontrolli all, kes vastutab nende kvaliteedi eest.¹²¹ Kvaliteedile ei ole võimalik sätestada seaduslikku garantiid ehk kaubamärgiomanikud ei ole kohustatud järgima nende toodete standardeid, mida nad teatavate kaubamärkide all turustavad, kuigi sageli nad just seda teevad. Kaubamärgiomanikud edastavad seeläbi tarbijatele signaali, et kaubad või teenused säilitavad oma omadused, millest tarbija on niiõelda teada saanud näiteks reklaami või kogemuse kaudu.¹²² Kohtuasjas *Dior v. Evora* märkis kohtujurist Jacobs, et kvaliteedifunktsiooni võib käsitleda lähtefunktsiooni

¹¹⁶ EKo 14.05.2002, C-2/00, *Hölterhoff*, p-d 16,17.

¹¹⁷ EKo *Hölterhoff*, p 16.

¹¹⁸ EKo *Anheuser-Busch*, p-d 59-60; EKo 25.01.2007, C-48/05 *Adam Opel*, p-d 21-24.

¹¹⁹ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1118.

¹²⁰ EKo *Arsenal Football Club*, p-d 54-58.

¹²¹ EKo *SA-CNL SUCAL vs. HAG*, p 13.

¹²² Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1123.

osana.¹²³ Käesolevas peatükis analüüsitud kaubamärgi ülesanded on piisavalt erinevad, ning kaubamärgi kasutamisest ainult kvaliteedi tõendamiseks ei piisa päritolufunktsiooni sisustamiseks.

Euroopa Kohus on lahendis *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.* sedastanud, et kolmanda isiku mis tahes toiming, mis takistab ühes või mitmes liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanikul kasutamast oma õigust kontrollida seda kaubamärki kandvate kaupade esmakordset turule viimist Euroopa Majanduspiirkonnas, kahjustab oma olemuselt asjaomast kaubamärgi peamist ülesannet.¹²⁴ Siinjuures on oluline lähtuda sellest, kuidas keskmine tarbija kaubamärgiga kaitstud tähist ja erinevate tootjate kaupa tajub. Hoolimata sellest, et *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.* lahendi puhul olid kaubamärgiga identsed tähised eemaldatud ja kahvellaaduritele olid uued tähised kinnitatud, tajusid tarbijad neid ikkagi kui Mitsubishi kahvellaadureid.¹²⁵ Seega tuleb ka kaubamärgiga kaitstud tähise kasutamisel otsingumootoris lähtuda sellest, kuidas keskmine tarbija tooteid tajub. Keskmiselt informeeritud tarbija mõistet on aga keeruline sisustada, seda eriti arvestades tarbijate teadlikkuse ja üldise haridustaseme erisusi Euroopa eri piirkondades.

Euroopa Kohtu lahendi *Google France* kohaselt sõltub kaubamärgi päritolu funktsiooni rikkumine kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel reklaamsõnumi esitamiseviisist ning käesolevat ülesannet mõjutatakse kahjulikult siis, kui reklaamsõnum ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega.¹²⁶ Kui internetikasutaja sisestab kaubamärgi otsingusõnana ja vaste kuvatakse samal ajal kui kaubamärk otsingusõnana on samuti ekraanil näha, võib internetikasutaja eksida asjaomaste kaupade või teenuste päritolus. Kui kolmas isik kasutab kaubamärgiga kaitstud identset tähist reklaami kuvamisel, siis jätab see tarbijale mulje justkui oleks kolmanda isiku kaupade või teenuste ja kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste vahel seos.¹²⁷ Kui kolmas isik annab enda reklaamsõnumis mõista, et tema poolt pakutava kauba ja kaubamärgiomaniku tähise vahel on majanduslik seos, mõjutatakse päritolu tähistamise

¹²³Kohtujurist Jacobsi 29.04.1997 ettepanek kohtuasjas C-337/95, *Parfums Christian Dior SA v. Evora BV*, p 42.

¹²⁴EKo 25.07.2018, C-129/17, *Shoji Kaisha Ltd.*, p 44; EKo 16.07.2015, C-379/14, *TOP Logistics jt*, p 48.

¹²⁵EKo *Shoji Kaisha Ltd.*, p 45.

¹²⁶EKo *Google France ja Google*, p-d 83, 84.

¹²⁷EKo *Google France ja Google*, p 85.

ülesannet kahjulikult.¹²⁸ Kui reklaamsõnumis ei viidata võimalikule majanduslikule seosele kaubamärgiomanikuga on erandjuhtudel samuti võimalik kaubamärgi päritoluülesande kahjustumine. Seda näiteks juhul kui reklaamsõnum kaupade või teenuste päritolu osas niivõrd ebamäärane, et piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal ei ole reklaamlingi ja sellega seotud kaubandusliku teadaande põhjal võimalik kindlaks teha, kas reklaamija on kaubamärgiomanikuga võrreldes kolmas isik või hoopis temaga majanduslikult seotud.¹²⁹ *Google France* ja *Interflora* lahendites lähtus Euroopa Kohus põhimõttest, et muule isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise kasutamine niisuguse viitamisteenuse nagu „AdWords” raames ei saa kaubamärgi reklaamiga seotud ülesannet kahjulikult mõjutada.

Kui kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel ilmneb, et internetikasutajate poolt sõna „Interflora” abil tehtud otsingu tulemusel kuvatava Marks & Spenceri reklaami puhul on olemas oht, et internetikasutajad arvavad ekslikult, et Marks & Spenceri pakutav lilleaadetiste teenus kuulub Interflora ärivõrgustikku, siis selline reklaam ei võimalda teada saada, kas Marks & Spencer on kaubamärgi omaniku suhtes kolmas isik või on ta hoopis viimasega majanduslikult seotud äriühing. Seetõttu leidis Euroopa Kohus peale viis aastat kestnud kohtuvaidlust, et tegemist on kaubamärgi INTERFLORA päritolu tähistamise ülesande kahjustamisega.¹³⁰ Euroopa Kohus hindas tarbija piisavat informeeritust ja mõistlikku tähelepanelikkust. *Interflora* kohtuasja puhul koosneb kaubamärgi omaniku võrgustik suurest hulgast jaemüüjatest, kes nii suuruse kui ka kaubandusliku profiili osas üksteisest suurel määral erinevad. Sellistel tingimustel võib piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal reklaamija vastavasisulise viite puudumise korral osutada eriti raskeks teada saada, kas reklaamija, kelle reklaam kuvatakse vastusena kõnealuse kaubamärgi märksõnana kasutamise korral, kuulub mainitud võrgustikku või mitte.¹³¹ Kohus peab iga juhtumi puhul seega eraldi hindama, kas teatava märksõna sisestanud tarbija on piisavalt informeeritud ja kas mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal on võimalik aru saada, et märksõnaotsingu vaste tulemus ei kuulu kaubamärgiga kaitstud toodete hulka.

Ühendkuningriigi otsuses *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon* on kolmas isik, kelle otsingumootoris märksõna osteti, käsitatav e-turu haldajana.¹³² Käesolevas kohtuasjas leiti,

¹²⁸ *Ibid.*, p 89.

¹²⁹ *Ibid.*, p 90.

¹³⁰ EKo *Interflora*, p 49.

¹³¹ *Ibid.*, p 52

¹³² EWHC *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, p 24.

et keskmine tarbija ei olnud võimeline ilma raskusteta kindlaks tegema, kas otsingumootori otsingu tulemused viidatud lingid ja ilmnevad kaubad olid Lushi enda kaubad või Lush kaubamärgiga seotud kaubad. Piisavalt teadlik ja mõistlikult tähelepanelik tarbija, kes on asjaomasest tootest huvitatud, viidi platvormisisesesse otsingumootorisse märksõna sisestamisel eksitusse, kuivõrd tarbijale jäi mulje, et asjaomaste kaupade vahel on kaubandustegevuses oluline seos. ELi elektroonilist kaubandust käsitlevates õigusaktides on rõhutatud läbipaistvuse vajadust reklaamide kuvamisel Internetis, ning võttes arvesse direktiivi 2000/31 preambuli põhjenduses 29 viidatud ausa kauplemise ja tarbijakaitse huve, on selle direktiivi artiklis 6 sätestatud reegel, et füüsiline või juriidiline isik, kelle nimel avaldab äriteade, osa infoühiskonna teenusest peab olema selgelt eristatav.¹³³ Vastasel juhul oleks tegemist päritolu funktsiooni kahjustamisega. Tarbijad, kes sirvivad reklaame, mis kuvatakse vastusena konkreetse kaubamärgiga seotud otsingule, peaksid saama eristada kaubamärgiga seotud kaupu või teenuseid. Kaubamärgiomanikul lasub õigus keelata kolmandate isikute reklaamide kuvamine, mida Interneti-kasutajad võivad ekslikult tajuda tähiseid kaubamärgiomanikult pärinevatena. Antud juhul ei ole tegemist vaid „ilma raskusteta arusaamises“, vaid Amazoni otsingumootor andis tarbijale positiivse signaali, justkui saaks Lush kaupu Amazonist osta.¹³⁴ Keskmine tarbija arvas Ühendkuningriigi *High Court* hinnangul tõenäoliselt, et Amazon on väga laia kaubavaliku usaldusväärne tarnija ja ta ei eeldaks, et Amazon reklaamiks Lushi seepi ostmiseks, kui see ei ole tegelikult saadaval.¹³⁵ Kuna Lush on olnud kaubamärgiteadlik ja on teinud suuri jõupingutusi, et luua mainet, siis eeldab keskmine tarbija, et Lushi toodete reklaam sisaldab Lush kaubamärgiga kaitstud tähiseid, millele vastavaid tooteid ta loodab leida Google'i otsingu tulemuste lehel.¹³⁶ Seetõttu leidis Ühendkuningriigi *High Court*, et kaubamärgile vastava märksõna ostmisel kolmanda isiku otsingumootorisse kahjustati kaubamärgi päritolufunktsiooni, kuivõrd tarbija ei saanud aru, kellelt kaup pärineb. Tarbija viidi eksitusse, reklaamides Amazoni enda kaupa justkui Lush kaubamärki kandvat kaupa. Seeläbi tõmbas Amazon tarbija tähelepanu ja üritas müüa tarbijale ka kolmandate isikute kaupu, suurendamaks veebipoe müüki. Lisaks ei teinud Amazon jõupingutusi, et teavitada tarbijat sellest, et pakutav kaup ei ole Lush kaubamärgiga kaitstud kaup.¹³⁷

¹³³ *Ibid.*, p-d 35, 36.

¹³⁴ *Ibid.*, p -d 37, 38.

¹³⁵ *Ibid.*, p 42.

¹³⁶ *Ibid.*, p 46.

¹³⁷ *EWHC Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, p 69.

Lahendis *Interflora* arutles Euroopa Kohus selle üle, kas kaubamärgiomaniku õigusi puudutav reklaam viitas vaid *Marks & Spencer Flowers Online'ile*, mitte aga Interflorale, kuivõrd keskmine tarbija võinuks aru saada, et Marks & Spencer ei kuulu lillepoodide võrgustikku. Lush vs Amazon kohtulahendi puhul on aga olukord teine, kuna keskmine tarbija uskus, et kaup on pärit Lush-st mitte ainult seetõttu, et ta on kaubani suunatud Amazoni rippmenüü kaudu, vaid ka seetõttu, et kaup on Lush-i kaubaga väga sarnane, kui ta just ei pööra keskmisest rohkem tähelepanu kauba päritolu tuvastamiseks.¹³⁸ Ühendkuningriigi *High Court* leidis seega, et Amazoni poolt Lush toodete kasutamine platvormisiseses otsingumootoris kahjustab kõnealuse kaubamärgi päritolufunktsiooni.¹³⁹

Saksamaa Föderaalkohus on andnud üldised juhised, et on asjakohane vaadata ennekoike keskmise tarbija hinnangut. Seetõttu tuleb teha kindlaks, kas keskmine internetikasutaja/tarbija ei suuda aru saada, kas kõnealustes tulemuste loendis reklaamitud kaup pärineb kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt või, vastupidi, kolmandatelt isikutelt, või tunneb ta kaubamärgiga kaitstud tähised ära vaid raskustega. Kui tarbija aetakse segadusse, siis ei ole selline kolmandate isikute pakkumiste kuvamine lubatud.¹⁴⁰ Seda kinnitab ka Saksamaa Kölni kõrgema kohtu lahend 5 U 106/07, milles on laialdaselt käsitletud Saksamaal erinevaid kaubamärgi päritolufunktsiooni rikkumisi. Saksamaa MarkenG § 14 II ja V nr 1 alusel saab kaubamärgiomanik oma õigusi kaitsta, kui rikutakse kaubamärgi ülesandeid. Saksamaa Föderaalkohus on sarnaselt Euroopa Kohtu *Interflora* juhtumile leidnud oma lahendis *ORTLIEB vs Amazon* leidnud, et päritolufunktsiooni mõjutab see, kui internetikasutajatele näidatakse kaubamärgiga identse või sarnase märksõna alusel kolmanda isiku reklaami sõltuvalt reklaami kujundusest. Kui tavapäraselt teadlikul ja mõistlikult tähelepanelikul tarbijal on reklaamist raske või võimatu aru saada, kas seal reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgi omanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt või pigem kolmandalt isikult, siis on tegemist kaubamärgi päritolufunktsiooni rikkumisega.¹⁴¹ Siinjuures ei piisa vaid asjaolust, et kaubamärgiga identset tähist „Ortlieb“ on otsingumootori tulemustes kasutatud ning päritolufunktsiooni rikkumist hindab kõnealune kohus. Märksõnareklaami põhimõtted kehtivad neile, kes märksõna

¹³⁸ *Ibid.*, p 62.

¹³⁹ *Ibid.*, p 68.

¹⁴⁰ Wessing, T. How Digitalisation enables the Legal Use of Foreign Trademarks in Online Marketing Tools, Lexology, 8.09.2019. Kättesaadav: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a212007e-c8ad-481f-a6e9-8ca45c9553cc> (31.01.2022).

¹⁴¹ BGH *ORTLIEB vs Amazon*, p-d 44,45.

valimisel märksõnareklaami opereerivad, sõltumata sellest, kas tegemist on kauba pakkuja, veebilehe operaatori või otsingumootori haldajaga. Asjaolu, et loomulike otsingutulemuste kõrval pakub Google ka sponsoreeritud reklaami, ei mängi Saksa Föderaalkohtu hinnangul siinkohal rolli.¹⁴² Oluline on ennekõike asjaolu, et keskmine tarbija ei saanud aru, kas tegemist on ORTLIEB enda toodetega.

Päritolufunktsiooni rikkumist ei tuvastanud Saksa Föderaalkohus aga oma eelnevas lahendis *GoFit vs Amazon*, kus Amazoni otsingumootoris märksõna „gofit“ sisestamisel pakkus Amazon muid tooteid kui GoFit enda tooteid. Kõnealust märksõna kasutatakse kaubamärgina, kui avalikkus mõistab seda viitena brändile või tähisega seoses pakutavate toodete konkreetsele kaubanduslikule päritolule.¹⁴³ Saksamaa Föderaalkohus on lahendis *GoFit vs Amazon* selgitanud, et ei ole oluline, kas reklaamis endas esineb märksõnana kasutatav tähis või märksõnaga reklaamitud kaup või teenus. Piisab sellest, kui reklaamija soovib kaubamärgile vastavat märksõna valides, et tarbija klõpsaks pärast otsingusõna sisestamist reklaamilingil ja tajuks avaneval veebilehel tema pakutavaid kaupu või teenuseid kui kaubamärgiga kaitstud kaupu või teenuseid.¹⁴⁴ Reklaamlingi kuvamine on suunatud sellele, et tarbija klikiks lingil, et saada oma otsingu jaoks konkreetseid pakkumisi. Üldisemalt on reklaamlinkide kasutamise eesmärk soovitada tarbijatele alternatiivi kaubamärgiga kaitstud tähistele (kaupadele või teenustele), mistõttu ei riku see otseselt kaubamärgi päritolu tähistamise funktsiooni.¹⁴⁵ Olukord on aga erinev, kui platvormisiseses otsingumootoris kasutatakse kaubamärki, mille päritolu tarbija ei suuda identifitseerida.¹⁴⁶ Antud lahendi puhul ei tuvastatud keskmiselt teadliku tarbija eksitusse sattumist. Sarnaselt *GoFit vs Amazon* lahendile leidis Frankfurdi *Bundesgerichtshof* lahendis *Birkenstock vs Amazon*, kus sisestades Amazoni otsingumootoris märksõna „Birk“, ilmusid tulemuste kõrval ka teiste kaubamärkide all kaitstud kolmandate osapoolte kingapakkumised, et ei ole rikutud kaubamärgi päritolufunktsiooni. Kohtu hinnangul saab kaubamärki rikkuda ainult siis, kui otsingumootoris kuvatud tulemused võivad jätta ebaõige mulje, et toode pärineb kaubamärgi omanikult.¹⁴⁷

¹⁴² *Ibid.*, p 47.

¹⁴³ BGH *GoFit vs Amazon*, p 47.

¹⁴⁴ *Ibid.*, p 50.

¹⁴⁵ *Ibid.*, p -d 53-54.

¹⁴⁶ *Ibid.*, p 55.

¹⁴⁷ Patent-und Rechtsanwaltskanzlei, *Birkenstock versus Amazon*, 12.01.2018. Kättesaadav: <https://legal-patent.com/product-and-trademark-piracy/birkenstock-versus-amazon-dramatic-worsening-dispute-productpiracy/> (27.04.2022).

Google France, Interflora ja Portakabin kohtuuhendites leiti, et viitamisteenuse osutaja (näiteks Google) reklaamsõnumiga kahjustatakse kaubamärgi päritolu funktsiooni, kuna viitamata võimalikule majanduslikule seosele kaubamärgiomanikuga, ei ole piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal reklaamlingi ja sellega seotud kaubandusliku teadaande põhjal võimalik kindlaks teha, kas reklaamija on kaubamärgiomanikuga võrreldes kolmas isik või hoopis temaga majanduslikult seotud. Siseriiklik kohus peab seda igakülgsest hindama. Ühendkuningriigi kõrgem kohus on leidnud selgelt, et kui keskmine tarbija usub, et kaup on pärit kaubamärgiomanikult mitte ainult seetõttu, et ta on kaubani suunatud platvormisese otsingumootori (Amazoni) rippmenüü kaudu, ning kaup on kaubamärgiga kaitstud kaubaga väga sarnane, siis platvormisiseses otsingumootoris kaubamärgiga kaitstud tähise kasutamine kahjustab kõnealuse kaubamärgi päritolufunktsiooni, kui kaubamärgiga kaitstud kaup saadaval tegelikkuses ei ole. Kui kaup on saadaval siis päritolufunktsiooni ei rikuta. Sellele seisukohale on asunud ka Saksamaa kohtupraktikas, mis puudutab platvormisest otsingumootorit, kuna tuleb vältida tarbija eksitusse sattumist.

Eelnevast tulenevalt on kolmanda isiku otsingumootorisse märksõna ostmisel tegemist kaubamärgi päritolufunktsiooni rikkumisega, kui keskmiselt informeeritud tarbija satub kauba päritolu osas segadusse. Magistritöö autor on seisukohal, et keskmiselt informeeritud tarbija peaks vähemalt Google Ads puhul olema võimeline saama aru, et „Ads“ märkega sponsoreeritud veebilinkide puhul ei pruugi kaup kaubamärgiomanikult pärineda. Platvormisisesse otsingumootorisse kaubamärgiga kaitstud märksõna sisestamisel eeldab keskmiselt informeeritud tarbija, et otsingumootori tulemustes kuvatavad kaubad pärinevad kaubamärgiomanikult. Seega on sel juhul tegemist kaubamärgi päritolufunktsiooni rikkumisega.

2.3. KAUBAMÄRGI TEABE JA REKLAAMIGA SEOTUD ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE

Reklaamiga seotud ülesande sisustamine on aktuaalne ennekõike just luksusliku kaubamärgiga kaitstud tähiste puhul. Reklaamfunktsiooni rikkumisega on tegemist näiteks siis kui kaubamärgi kasutamine seostab prestiižse kaubamärgi madalama turuga kaupade, turundusmeetodite või reklaamiga.¹⁴⁸ Näiteks kohtuasjas *Dior vs. Evora* leidis Euroopa kohus, et kaubamärgiomanik võib takistada oma kaubamärgi kasutamist ehtsate luksustoodete

¹⁴⁸ Bently, L. Sherman, B. Gangjee, D. Johnson, P. Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018, lk 1123.

edasimüügi reklaamimiseks, kui reklaam põhjustab kaubamärgi mainele tõsist kahju.¹⁴⁹ Sarnane järeldus tehti ka kohtuasjas *Dior vs COPAD*, mis kinnitas, et rikkumine võib tekkida siis, kui loata müük kahjustab prestiižset kuvandit, mis annab tootele luksusliku aura näiteks erinevates „odavpoodides“.¹⁵⁰ Kaubamärgi reklaamiga seotud ülesande puhul on oluline, et kaubamärgiomanikku ei jäeta ilma võimalusest kasutada oma kaubamärki tõhusalt tarbijate teavitamiseks ja veenmiseks. Seejuures ei ole oluline, kas teda sunnitakse pingsamalt reklaami panustama, et säilitada või lisada oma nähtavust tarbijate silmis. Käesoleva ülesande kahjustamisega on tegemist siis, kui tähise kasutamine kahjustab kaubamärgiomaniku võimalust kasutada oma märki müügi edendamiseks ja instrumendina kaubanduslikus strateegias.¹⁵¹ Euroopa kohus on ka oma lahendis *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. tuginenud Google France* lahendile ning sedastanud, et kaubamärgi reklaamiülesanne seisneb omakorda kaubamärgi kasutamises reklaami otstarbel tarbijate teavitamiseks või veenmiseks. Käesolevas lahendis leidis kohus, et kuigi kaubamärgiga identsed tähised eemaldati ja kaubale kinnitati uued tähised, rikuti siiski kaubamärgi reklaamfunktsiooni, kuna sellega jäetakse kaubamärgiomanik ilma võimalusest kasutada oma kaubamärki tõhusalt tarbijate teavitamiseks ja veenmiseks ning seeläbi ka müügi edendamiseks.¹⁵²

Teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud funktsioonide puhul võib kaubamärgiomanik kaubamärki kasutada eesmärgiga saavutada või säilitada maine, mis tõmbab ligi tarbijaid ja muudab nad margitruuks. Kaubamärgi kasutamine maine saavutamiseks või säilitamiseks ei toimu nimelt üksnes reklaami kaudu, vaid samuti mitmesuguste kaubandustavade abil.¹⁵³ Kaubamärk võib anda tarbijatele erinevat teavet kaupade ja toodete kvaliteedi või usaldusväärsuse kohta. Kuigi hetkel puudub kohtupraktika eraldiseisvalt teabega seotud ülesande kahjustamisest, on seda Euroopa Kohtu praktikas tihtipeale analüüsitud kõrvuti reklaamiga seotud ülesande kahjustamisega ning eri riikide kohtupraktikas on seda samuti analüüsitud reklaamifunktsiooni all või sellega koos. Kuna Eesti kohtupraktikas on teabe ja reklaamiga seotud kaubamärgi ülesannet analüüsitud vaid Euroopa Kohtu lahenditele tuginedes, keskendub magistritöö Euroopa Kohtu seisukohtadele, tuues võrdluseks Saksamaa ja Ühendkuningriigi kohtupraktika.

¹⁴⁹ EKo 4.11.1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV*, p 51.

¹⁵⁰ EKo 23.04.2009, C-59/08, *Copad SA v Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie*, p 37.

¹⁵¹ EKo *Interflora*, p-d 57-59.

¹⁵² EKo *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.*, p 46.

¹⁵³ EKo *Interflora*, p-d 60-62.

Selleks, et liidu liikmesriigis registreeritud kaubamärgi või ELi kaubamärgi omanik saaks kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja EL kaubamärgi määruse artikli 9 sätete alusel olla vastu sellele, et e-turul pakutakse müügiks selle kaubamärgiga tähistatud kaupu, mida ei ole varem turustatud Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP“) või ELi kaubamärgi puhul liidus, piisab, kui müügiks pakkumine on suunatud tarbijatele, kes asuvad territooriumil, kus kaubamärk on kaitstud. Euroopa Kohtu lahendist *Google France* tulenevalt on kaubamärgiomanikul õigus keelata tema kaubamärgiga identse tähise loata kasutamine kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, juhul kui selline kasutamine mõjutab kahjulikult omaniku poolt kaubamärgi kasutamist müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina.¹⁵⁴ Internetis reklaamijate poolt teise isiku kaubamärgiga identse tähise märksõnana kasutamisel reklaamsõnumi kuvamise eesmärgil võib kahtlemata olla teatavaid tagajärgi selle kaubamärgi kasutamisele reklaamis kaubamärgiomaniku poolt ja samuti viimase äristrateegiale.¹⁵⁵ Kaubamärgiomanik peab vastavalt olukorrale olema valmis tasuma kõrgemat klõpsutariifi (makse Googlele iga lingile klõpsamise eest) kui teatud teised ettevõtjad, et tema reklaamsõnum kuvataks enne teiste ettevõtjate sõnumeid, kes on samuti valinud märksõnaks selle kaubamärgi. Ka siis, kui kaubamärgiomanik on valmis tasuma kõrgemat klõpsutariifi kui selle kaubamärgi valinud kolmandate isikute poolt pakutu, puudub kindlus selles, et kaubamärgiomaniku reklaamsõnum kuvatakse enne kolmandate isikute sõnumeid, kuna kuvamisjärjestuse määramisel arvestatakse ka muid asjaolusid. Euroopa Kohtu hinnangul ei kujuta kolmandate isikute poolt kaubamärgiga identse tähise kasutamise sellised tagajärjed endast iseenesest kaubamärgi reklaamiga seotud ülesande kahjulikku mõjutamist.¹⁵⁶ Reklaamlingid kuvatakse vastusena internetikasutaja poolt sisestatud otsingusõnale, mis vastab märksõnaks valitud kaubamärgile, ning reklaamlingid kuvatakse loomulike tulemuste loetelu kõrval või enne seda. Loomulike tulemuste järjestus sõltub vastavate veebilehtede asjakohasusest, võrreldes internetikasutaja poolt sisestatud otsingusõnaga, ning otsingumootori haldaja ei nõua nende tulemuste kuvamise eest mingit tasu. Kui internetikasutaja sisestab otsingusõnana kaubamärgi nime, kuvatakse loomulike tulemuste loetelus ning tavaliselt esimeste hulgas selle kaubamärgi omaniku veebilehe ava- ja reklaamleht. Sellise kuvamise tulemusel (mis on muuhulgas tasuta) on kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste nähtavus internetikasutajale tagatud sõltumata sellest, kas omanikul

¹⁵⁴ EKo *Google France ja Google*, p 92.

¹⁵⁵ *Ibid.*, p 93.

¹⁵⁶ *Ibid.*, p-d 94, 95.

õnnestub saavutada reklaamsõnumi kuvamine ka „reklaamlinkide” väljal esimeste hulgas.¹⁵⁷ Kui muule isikule kuuluva kaubamärgiga identset tähist kasutatakse sellise viitamisteenuse raames, mida käsitletakse *Google France* põhikohtuasjas, ei saa selline kasutamine mõjutada kahjulikult kaubamärgi reklaamiga seotud ülesannet.¹⁵⁸ Ka lahendites *Portakabin* ja *Inteflora* on Euroopa Kohus kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel lähtunud *Google France* kohtulahendi põhjendustest, kinnitades, et muule isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise kasutamine niisuguse viitamisteenuse nagu „Google Ads” raames ei saa kaubamärgi reklaami ülesannet kahjulikult mõjutada.¹⁵⁹

Ka lahendis *Interflora* on kõnealune kohus nõustunud *Google France* lahendi tõlgendustega „sponsoreeritud viidete” osas. Kaubamärgi kolmanda isiku otsingumootoris kasutamine võib mõjutada kaubamärgiomaniku poolt märksõna reklaamis kasutamist, et tema reklaamsõnum kuvatakse enne konkurendi reklaamsõnumit (juhul kui tema kaubamärgi on märksõnaks valinud ka konkurent).¹⁶⁰ Kõigil juhtudel ei piisa kaubamärgi reklaamiga seotud ülesande kahjustamise tuvastamiseks üksnes asjaolust, et kolmanda isiku poolt kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, sunnib selle kaubamärgi omanikku pingsamalt reklaami panustama, et säilitada või lisada oma nähtavust tarbijate silmis. Kaubamärk täidab olulist osa kahjustamata konkurentsi süsteemis, mille loomine on liidu õiguse eesmärk.¹⁶¹ Otsingumootoris viitamisteenuse raames teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise valimise tulemusel ei jäeta kaubamärgi omanikku ilma võimalusest kasutada oma kaubamärki tõhusalt tarbijate teavitamiseks ja veenmiseks.¹⁶² Ka Ühenkuningriigi lahendis *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon* on kohus leidnud, et tavaline märksõnareklaam ei avalda negatiivset mõju kaubamärgi reklaamifunktsioonile.¹⁶³

Seega kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel ei saa olla tegemist kaubamärgi reklaamifunktsiooni rikkumisega, sest „AdWords’iga” sarnaste tunnustega viitamisteenuse raames teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise valimise tulemusel ei jäeta kaubamärgiomanikku ilma võimalusest kasutada oma kaubamärki tõhusalt tarbijate

¹⁵⁷ EKo *Google France ja Google*, p-d 96, 97.

¹⁵⁸ *Ibid.*, p 98.

¹⁵⁹ EKo *Google France ja Google*, p 98, EKo *Interflora* p 59.

¹⁶⁰ EKo *Interflora*, p 56.

¹⁶¹ *Ibid.*, p 57.

¹⁶² *Ibid.*, p 59.

¹⁶³ EWHC *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, p 29.6.

teavitamiseks ja veenmiseks. Reklaamifunktsiooni rikkumist ei nähta ka selles, et kaubamärgiomanik peab enda sponsoreeritud lingil tehtud ühe kliki eest maksma rohkem kui tema konkurent, kuna Google-l endal ei ole veebipoodi, kus ta märksõna ära saaks kasutada. Kui tegemist on platvormisiseses otsingumootoris märksõnade valimisega, siis on Euroopa Kohus asunud samale seisukohale nagu kolmanda isiku otsingumootorisse märksõna ostmisel. Samas leiab magistr töö autor, et näiteks Amazoni puhul on kaubamärgiomanikul enda veebipood ning seetõttu kasutatakse kaubamärki reklaami tegemisel selgelt ära, kuna Amazon ei pea tegema kaubamärgi tavapärasele reklaamile tehtud kulutusi. Siinkohal tekib küsimus, kas kaubamärgiomanikud võiksid saada näiteks hüvitist selle eest, et nad konkurentidega sammu pidada jõuaksid. Euroopa Kohtu praktikas võiks tulevikus platvormisese otsingumootori haldaja vastutust seega põhjalikumalt analüüsida andes siseriiklikele kohtutele selgemad ja põhjalikumad juhised juhtumipõhiseks otsustamiseks.

2.4. KAUBAMÄRGI INVESTEERINGUTEGA SEOTUD ÜLESANNETE KAHJUSTAMINE

Oma olemuselt on investeeringutega seotud funktsioon seotud eelnevalt analüüsitud reklaamfunktsiooniga. Erisus seisneb siin selles, et kaubamärgi kasutamine maine omandamiseks või säilitamiseks investeerimisfunktsiooni raames võib toimuda ka muude kauplemisvõtete kui reklaami kaudu. Nii platvormisiseses otsingumootoris märksõna kasutamisel kui ka kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel on tegemist kaubamärgi investeeringutega seotud funktsiooni rikkumisega, kui kaubamärgiomanik ei saa enam oma kaubamärki maine omandamiseks või säilitamiseks kasutada, mis meelitaks ligi tarbijaid ja säilitaks nende lojaalsuse. Investeering toote reklaamimisse on üles ehitatud kaubamärgi ümber, ning sellest lähtuvalt on põhjendatud, et need funktsioonid on väärtused, mis väärivad kaitset, isegi kui ei esine kaubamärgi kuritarvitamist, mis tuleneb valeandmete esitamisest päritolu või kvaliteedi kohta. Seega on need ülesanded eraldiseisvateks väärtusteks, kuna need tulenevad kaubamärgi reklaamimiseks tehtud investeeringutest.¹⁶⁴

Investeeringutega seotud ülesannete puhul ei tohi kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine oluliselt takistada kaubamärgiomanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muutev maine või seda säilitada, ning kui selline maine on juba loodud, ei tohi seda kahjustada ning seada ohtu selle säilitamist.¹⁶⁵ Näitena võib tuua olukorra, kus kaubamärki, mida kasutatakse luksusliku kuvandiga toodetel, kasutatakse seoses kehvade toodete, turundusmeetodite või reklaamiga. Käesolev kaubamärgi ülesanne kaitseb kaubamärgi kasutamist kaubandusliku strateegia instrumendina, võttes arvesse, et reklaam on vaid üks kaubandustehnika, milles kaubamärke on võimalik kasutada. Kahjustamisega on tegemist ka näiteks siis, kui tähise kasutus kahjustab kaubamärgi mainet. Kuna kaubamärgi investeeringutega seotud funktsiooni tõlgendamisel on Eesti kohtupraktikas lähtutud Euroopa Kohtu tõlgendustest, siis lähtutakse magistritöö kirjutamisel peamiselt Euroopa Kohtu praktikast. Kaubamärgi investeeringutega seotud ülesannet on üleüldiselt võrdlemisi vähem analüüsitud kui näiteks peamist päritolufunktsiooni.

Kuigi kaubamärgi „investeeringutega” seotud ülesande puhul võib esineda osaline kattumine reklaamiga seotud ülesandega, on siiski tegemist erinevate ülesannetega. Kaubamärgi kasutamine maine saavutamiseks või säilitamiseks ei toimu nimelt üksnes reklaami kaudu, vaid

¹⁶⁴Kohtujurist Jacobsi 29.04.1997 ettepanek kohtuasjas C-337/95, *Parfums Christian Dior SA v. Evora BV*, p 42.

¹⁶⁵EKo *Interflora*, p-d 62-63.

samuti mitmesuguste kaubandustavade abil.¹⁶⁶ Kui kolmanda isiku poolt (näites kaubamärgi omaniku konkurent) selle kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, takistab oluliselt kaubamärgi omanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muutev maine või seda säilitada, siis selline kasutamine kahjustab ka kaubamärgi investeeringutega seotud ülesannet. Seega on kaubamärgi omanikul õigus kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti a või ELi kaubamärgi puhul ELi kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punkti a alusel keelata selline kasutamine.¹⁶⁷ Eeltoodut kinnitab Euroopa Kohus ka lahendis *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.*¹⁶⁸

Olukorras, kus kaubamärgil on juba teatav maine, kahjustatakse investeeringutega seotud ülesannet siis, kui selle kaubamärgiga identse tähise kasutamine identsete kaupade ja teenuste jaoks kahjustab mainet ning seab seega ohtu selle säilitamise.¹⁶⁹ Nagu eelnevas alapeatükis analüüsitud, siis ei saa lubada, et kaubamärgi omanik saab olla vastu sellele, kui konkurent kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande seisukohalt ausa ja õiglase konkurentsi tingimustes kasutab kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui sellise kasutamise tulemusel peab kaubamärgi omanik üksnes kohandama oma panust tarbijaid ligitõmbava ja nad margitruuks muutva maine saavutamiseks või säilitamiseks. Kaubamärgiomanik ei saa tõhusalt tugineda asjaolule, et taoline kasutamine ajendab mõnda tarbijat hülkama kaubamärki kandvad kaubad või teenused.¹⁷⁰ Euroopa Kohus leidis lahendis *Interflora*, et investeering, mille omanik on kaubamärki tarbijate meelitamiseks teinud, võib sattuda ohtu, kui suur hulk märksõna kasutavaid tarbijaid näeb konkurendi reklaami ja otsustab osta tema kaupu või teenuseid, mitte neid, mis pärinevad mainekalt kaubamärgilt. Euroopa Kohtu hinnangul kahjustatakse kaubamärgi investeeringutega seotud ülesannet, kui see on kaubamärgi omanikule oluliseks takistuseks oma kaubamärgi kasutamisel selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav või nad margitruuks muutev maine või seda säilitada.¹⁷¹ Euroopa Kohus asus seisukohale, et kaubamärgi investeerimisfunktsioonile ei avaldata negatiivset mõju see, kui konkurent kasutab kaubamärki seoses kaubamärgi funktsiooniga päritolunäitajana ja kui selle kasutamise ainus

¹⁶⁶ EKo *Interflora*, p 61.

¹⁶⁷ *Ibid.*, p 62.

¹⁶⁸ EKo *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.*, p 36.

¹⁶⁹ EKo *Interflora*, p 63; EKo *L'Oreal jt*, p 83.

¹⁷⁰ EKo *Interflora*, p 64.

¹⁷¹ *Ibid.*, p 66.

tagajärg kaubamärgiomanikule on oma jõupingutuste suurendamine, et omandada või säilitada mainet (mis on võimeline meelitama tarbijaid ja säilitama tarbijate lojaalsust). Tuleb kaaluda, kas reklaamija poolt nimetatud kampaania tulemusena saadud eelist tuleks automaatselt kvalifitseerida ebaausaks eeliseks ning selleks tuleks analüüsida, kuidas potentsiaalsed tarbijad mõistavad sõna Interflora.¹⁷² Euroopa Kohtu hinnangul ei mõjuta kaubamärgi investeerimisfunktsiooni asjaolu, et konkurendi kaubamärgi kasutamise tulemusena valib osa tarbijaid kaubamärgiga märgistatud kaupade ja teenuste asemel nendega konkureerivaid kaupu ja teenuseid. Ennekõike olukorras, kus otsingumootori haldaja ei kasuta mitte kaubamärgi mainet, vaid kaubamärgi kasutamist teatud teenuste või toodete klassifitseerimiseks. Märksõnadel kui sellistel puudub kontekstuaalses reklaamis kasutatavates viitesüsteemides tähendus, sest veebiotsingumootorite algoritmid adresseerivad märke sõltumata nende tähendusest mis tahes keeles ja ilma kontekstita, milles neid kasutati.¹⁷³

Ühendkuningriigi *High Court* lahendis *Cosmetic Warriors vs Amazon* on Lush käsitatav eduka ettevõttena, mis on loonud eetilise kauplemise kuvandi, mida ta soovib säilitada, ja ta on otsustanud mitte lubada oma kaupu Amazonis müüa, kuna ta arvab, et see kahjustaks seda mainet. Kaubamärgiomanikul on õigus omada arvamust selle kohta, kas tema kaubamärk võiks olla seotud ettevõtetega, mis teatud inimeste arvates tegutsevad viisil, mida nad ei pea atraktiivseks. Kaubamärgiomanik võib otsustada ise, milliste riikide Amazoni veebisaitidel ta oma kaupa müüa soovib.¹⁷⁴ Seetõttu rikkus Amazon käesoleva kohtu hinnangul ka kaubamärgi investeringutega seotud ülesannet, sest kaubamärgiomanik ei saanud enam oma kaubamärki maine omandamiseks või säilitamiseks kasutada.¹⁷⁵ Ühendkuningriigis on väljendatud tõsist muret arusaama pärast, et kaubamärgiomanikel peaks olema võimalik võtta meetmeid, et hoida ära igasugune kahju või kahju nende kaubamärkidele, isegi kui see tuleneb seaduslikust konkurentsist turul.¹⁷⁶

Nii investeerimis-kui ka reklaamfunktsiooni on keeruline hinnata kui need on päritolufunktsioonist lahutatud. Seaduses ei ole neid mainitud ning kohtupraktikat selles osas

¹⁷² Zejda, M. Trademark Licensing in Keyword Advertising, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 2016, p 2.

¹⁷³ *Ibid.*, p 2.

¹⁷⁴ EWHC *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*, p 70.

¹⁷⁵ *Ibid.*, p 75.

¹⁷⁶ Wright, S. Mattila, K. Has the ECJ's expanded list of functions widened the scope of trademark protection? *World Trademark Review*, 2014, lk 80.

napib.¹⁷⁷ Investeerimisfunktsiooni osas puuduvad selged Euroopa Kohtu juhised hindamaks, kas kaubamärgi kasutamine on kaubamärgiomanikule oluliseks takistuseks oma kaubamärgi kasutamisel selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav või nad margitruuks muutev maine või seda säilitada. Eri riikide kohtupraktikas on investeerimisfunktsiooni sisustatud läbi kaubamärgi maine kahjustamise (*tarnishment*), mida analüüsitakse põhjalikumalt magistritöö järgmises peatükis. Hetkel ei ole aga sisustatud otsingumootoris kaubamärgiga kaitstud märksõna sisestamisel esinevat investeeringutega seotud funktsiooni kahjustamist.

¹⁷⁷ Wright, S. Mattila, K. Has the ECJ-s expanded list of functions widened the scope of trademark protection? World Trademark Review, 2014, lk 80.

3. TUNTUD KAUBAMÄRGI ERISTUSVÕIME VÕI MAINE KAHJUSTAMINE VÕI EBAAUS ÄRAKASUTAMINE KAUBAMÄRGILE VASTAVA MÄRKSÕNA OSTMISEL JA KASUTAMISEL OTSINGUMOOTORIS

3.1. TUNTUD KAUBAMÄRGI LISAKAITSE RIKKUMISE EELDUSED

Kaubamärgiomaniku ainuõigust tuntud kaubamärgi rikkumise puhul reguleerib KaMS § 14 lg 1 p 3, mis on üle võetud kaubamärgidirektiivi art 10 lg 2 punktist c ning Euroopa Liidu kaubamärgi puhul ELi kaubamärgi määruse art 9 lg 2 punktis c. Eestis on tuntud kaubamärgi mõistet kitsendatud § 14 lg 1 p 3-ga võrreldes varasema üldtuntud kaubamärgi mõistega.¹⁷⁸ Vastavalt kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punktile c võivad liikmesriigid tagada mainekatele kaubamärkidele palju ulatuslikuma kaitse. Erinevalt KaMS § 14 lõike 1 punktidest 1 ja 2 laieneb tuntud kaubamärkide lisakaitse vaid registreeritud kaubamärkidele, mitte aga üldtuntuse teel õiguskaitse saanud kaubamärkidele. Maineka kaubamärgi lisakaitse on uudne teema ning küsimus, millistel tingimustel hāgustab konkurent mainekat kaubamärki (lahjendamine hāgustamise tulemusena) või kasutab seda ebaõiglaselt āra (priisõit)¹⁷⁹ siis, kui ta ostab vastava mārksõna interneti otsingumootori reklaamiteenuse raames.

Kaubamärgi tuntuse puhul arvestame sisuliselt samu tegureid kui siis, kui hindame kaubamärgi üldtuntust ja tuntus peab olema saavutatud asjaomaste kaupade või teenuste tarbijate seas üleüldiselt.¹⁸⁰ Kaubamärk on omandanud tuntuse (maine) kaubamärgimääruse (EL) 2017/1001 artikli 9 lõike 2 punkt c mõttes, kui ELi kaubamärki ELi territooriumi olulises osas „teab“ märkimisväärne osa avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad, ning asjaolusid silmas pidades võib asjaomase liikmesriigi territooriumi käsitada ELi territooriumi olulise osana.¹⁸¹ Tuntuse hindamisel varasema kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel tuleb hinnata igakūlgelt, võttes arvesse eelkõige vastandatud kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatust; kaupade või teenuste laadi, mille jaoks kaubamärgid on registreeritud (kaupade või teenuste sarnasuse või erinevuse ulatust ning samuti asjaomast avalikkust); varasema kaubamärgi maine tugevust; varasema kaubamärgiga iseenesest kaasneva või kasutamise käigus tekkinud eristusvõime ulatust ja tõenäosust, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segamini ajada.¹⁸²

¹⁷⁸ Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. Kättesaadav: https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2018-12/Seletuskiri_0.pdf (27.04.2022).

¹⁷⁹ EKo *Interflora*, p 5.

¹⁸⁰ EKo 14.09.1999, C-375/97, *General Motors v Yplon*, p 14.

¹⁸¹ EKo 6.10.2009, C-301/07, *PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, p 30.

¹⁸² EKo 27.11.2008, C-252/07, *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd*, p-d 41-42.

Euroopa Kohtu lahendi *L'Oreal jt* kohaselt käsitletakse L'Oréal'i kaubamärkidele vastavate tähiste kasutamist eBay poolt tema hallatava e-turu edendamiseks kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti c ja ELi kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punkti c alusel, sest need sätted näevad mainekate kaubamärkide puhul ette ulatuslikuma kaitse kui mainitud artikli lõike 2 punktid a ja b ning hõlmavad eelkõige olukorra, mille puhul kolmas isik kasutab asjaomastele kaubamärkidele vastavaid tähiseid kaupade ja teenuste puhul, mis ei ole sarnased kaupade või teenustega, mille jaoks need kaubamärgid on registreeritud.¹⁸³ Euroopa Kohus on oma lahendites *L'Oreal jt* ning *Interflora* sedastanud, et tuntud kaubamärkide omanikele tagatud ainuõiguste rikkumised on asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga ehk loob nende vahel „seose“, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega piisab, kui sarnasus tuntud kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist „tuntud“ kaubamärgiga.¹⁸⁴ Lisakaitse kohaldub juhul, kui registreeritud kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutatakse põhjendamatult viisil, mis tähise ja kaubamärgi vahel tekkiva seose tagajärjel toob kaasa kaubamärgi eristusvõime kahjustamise, selle maine kahjustamise või kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglase ärakasutamise.¹⁸⁵

Rikkumine, mille vastu tagavad kaitse kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõige 2 ja kaubamärgimääruse artikli 9 lõike 2 punkt c, seisneb esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglases ärakasutamises. Käesolevates sätetes sisalduva normi kohaldumiseks piisab vaid ühest mainitud rikkumisest¹⁸⁶ ning neid kolme olukorda on käesoleva magistritöö järgmistes alapeatükkides analüüsitud.

3.2. TUNTUD KAUBAMÄRGI ERISTUSVÕIME VÕI MAINE KAHJUSTAMINE

Varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist nimetatakse ka „lahjendamiseks“, „kärpimiseks“ ja „hägustamiseks“ ning sellise kahjustamisega on tegu niipea, kui nõrgeneb selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu

¹⁸³ EKo *L'Oreal jt*, p 90.

¹⁸⁴ EKo *L'Oréal jt*, p 36; EKo *Interflora*, p 71.

¹⁸⁵ EKo *L'Oréal jt*, p 72; EKo *Interflora*, p 38.

¹⁸⁶ EKo *L'Oreal jt*, p-d 38, 42; EKo *Interflora* p 72.

või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja selle hajumise, kuidas avalikkus domineerivat mõju tajub. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitas kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost.¹⁸⁷ Kaubamärgi mainet kahjustatakse siis, kui kaupadel, mille märgistamiseks taotletavat kaubamärki kasutatakse, on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju.¹⁸⁸ Mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda tõenäolisem on kaubamärgi kahjustamine.¹⁸⁹ Tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub.¹⁹⁰ Seega on oluline näidata (tõenäolist) muutust tarbijate majanduskäitumises, siinjuures näiteks pelgalt seosest kahe kaubamärgi vahel ei piisa.

Maineka kaubamärgi eristusvõime kahjustamist (lahjendamist) on Euroopa Kohus otsingumootorite puhul analüüsinud oma lahendis *Interflora*, kus kaubamärgiomaniku konkurent kasutas tuntud kaubamärki selleks, et reklaamida oma lillesaadetiste teenust. Kuna kaubamärk INTERFLORA on mainekas ja kuna Marks & Spencer kasutas selle kaubamärgiga identset tähist märksõnana teenuse puhul, mis on identne teenusega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, kohalduvad kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti c ja ELi kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punkt c ning ka Ühendkuningriigi vastavad õigusaktid sisaldavad kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punktis c ette nähtud normid.¹⁹¹ Et maineka kaubamärgi omanik oleks seda laadi kahjustamise eest tõhusalt kaitstud, tuleb kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti c ja kaubamärgimääruse artikli 9 lõike 2 punkti c tõlgendada nii, et kaubamärgi omanikul on õigus keelata igasugune selle kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine, mis vähendab kaubamärgi eristavust. Selleks ei ole vaja ära oodata lahjendamisprotsessi lõpptulemust ehk kaubamärgi eristusvõime täielikku kadumist. Marks & Spenceri ning teiste ettevõtjate poolt otsingumootori viitamisteenuses märksõna „Interflora” kasutamine tekitab tarbijas arvamuse, et tegemist ei ole mitte Interflora

¹⁸⁷ EKo *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd*, p 29.

¹⁸⁸ Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda) 25.05.2005, T-67/04, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 3.

¹⁸⁹ *Ibid.*, p 2.

¹⁹⁰ EKo *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd*, p 77.

¹⁹¹ EKo *Interflora*, p 69.

võrgustikku kuuluvate lillekaupluste poolt osutatavat lillesaadetiste teenust tähistava kaubamärgiga, vaid üldmõistega mis tahes lillesaadetiste teenuse jaoks.¹⁹² Euroopa Kohtu hinnangul kahjustab tuntud kaubamärgi eristusvõimet kolmanda isiku kasutus ka sel juhul, sest see võib aidata kaasa asjaomase kaubamärgi teisenemisele üldmõisteks.¹⁹³ Maineka kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi interneti viitamisteenuse raames märksõnaks valimine ei aita alati ilmtingimata kaasa sellisele arengule. Kui mainekale kaubamärgile vastava tähise otsingumootoris märksõnana kasutamise tulemusel kuvatakse reklaam, mis võimaldab piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, et pakutavad kaubad või teenused ei pärine maineka kaubamärgi omanikult, vaid hoopis tema konkurendilt, siis selline kasutamine ei vähenda kaubamärgi eristavust. Sellisel juhul toimub kasutamine vaid eesmärgiga tõmmata tarbijate tähelepanu kaubamärgi omaniku kaubaga võrreldes alternatiivsele kaubale või teenusele.¹⁹⁴ Seega peab siseriiklik kohus otsustama, kas reklaam, mis kuvati Marks & Spenceri poolt kaubamärgiga INTERFLORA identse tähise kasutamise tulemusel, võimaldas piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, et Marks & Spenceri reklaamitav teenus on Interflora teenusest sõltumatu.¹⁹⁵

Seega tuleb platvormisisese otsingumootori haldajal tagada, et tuntud kaubamärgi mainet ega eristusvõimet ei kahjustataks, kui algoritmidel põhineva otsingumootori pakutavate märksõnade eest vastutab otsingumootori haldaja ise. Kui tarbija ostab kolmanda isiku Google Ads reklaami nägemise järel viimase poolt pakutava kauba või teenuse selle kaubamärgi omaniku kauba või teenuse asemel, kellele tema otsing algselt oli suunatud, siis saab konkurent mainitud kaubamärgi eristusvõimest ja mainest ilmselgelt kasu. Tõendamisprotsess on selles osas aga äärmiselt keeruline, sest tuleb analüüsida, kas ja kuidas muutus keskmise tarbija majanduslik käitumine.

3.3. TUNTUD KAUBAMÄRGI ERISTUSVÕIME VÕI MAINE EBAAUS ÄRAKASUTAMINE

Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine (*free-riding*) all tuleb mõista kõiki ilmseid tuntud kaubamärgi kasutamise ja parasiitluse juhtumeid või selle maine

¹⁹² EKo *Interflora*, p-d 77, 78.

¹⁹³ *Ibid.*, p 79.

¹⁹⁴ *Ibid.*, p-d 80, 81.

¹⁹⁵ *Ibid.*, p 82.

ärakasutamise võimalust.¹⁹⁶ Tuntud kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausat ärakasutamist on Euroopa Kohus põhjalikult analüüsinud lahendis *L'Oréal jt*, kus nimetatakse eelmainitud olukorda ka „parasitismiks” ja „priisõiduks”, mis on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.¹⁹⁷ Hindamaks, kas tähise kasutamisega kasutatakse kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära, tuleb igakülgsest hinnata kõiki juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mida tugevamad on kaubamärgi eristusvõime ja maine ning mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab kolmanda isiku kasutatav tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära kasutada.¹⁹⁸ Seda on Euroopa Kohus kinnitanud ka oma lahendis *Specsavers International Healthcare Ltd*.¹⁹⁹

L'Oréal jt kohtulahendi puhul oli imiteerimise objektiks olevate parfüümide pakendite ja pudelitega sarnaste pudelite ja pakendite kasutamise eesmärk saada reklaamiga seoses kasu nende kaubamärkide eristusvõimest ja mainest, mille all asjaomaseid parfüüme turustatakse. Kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks.²⁰⁰ Euroopa Kohus tuvastas siinkohal tuvastanud ilmselge seose eBay reklaamsõnumite ja neis mainitud margitoodete vahel (eBays selliste margitoodete ostmise võimaluse vahel).²⁰¹

Euroopa Kohus on otsingumootoris kaubamärgile vastava märksõna valimise korral käsitlenud käitumise vastavust ausa konkurentsi osaks olevatele tavadele, mitte osana kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglase ärakasutamise hindamisest, vaid „põhjendamatu

¹⁹⁶ Esimese Astme Kohtu otsus *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Siseturu Ühtlustamise Amet*, p 3.

¹⁹⁷ EKo *L'Oréal jt*, p 41.

¹⁹⁸ EKo 6.09.2017, C-413/14 P, *Intel Corporation*, p-d 67-69.

¹⁹⁹ EKo 18.07.2013, C-252/12, *Specsavers International Healthcare Ltd*, p 39.

²⁰⁰ EKo *L'Oréal jt*, p-d 48, 49.

²⁰¹ *Ibid.*, p 93.

kasutamise“ hindamisel. Maineka kaubamärgiomaniku konkurendil, kes valib otsingumootoris märksõnaks kõnealuse kaubamärgi, on vaieldamatult eesmärk kasutada ära selle kaubamärgi eristusvõimet ja mainet.²⁰² Sel viisil kolmanda isiku poolt saadud tulu on kohus pidanud ebaõiglaselt saaduks eelkõige juhul, kui kolmas isik pakub tuntud kaubamärgile vastava märksõna abil müügiks kaupu, mis imiteerivad kaubamärgiomaniku kaupa.²⁰³ Kui märksõnale vastusena kuvatav reklaam pakub alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks tuntud kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste imitatsioone ning kaubamärki hägustamata ja halvustamata ning lisaks selle kaubamärgi ülesandeid kahjustamata, kuulub selline kasutamine põhimõtteliselt asjaomase sektori mõistliku ja ausa konkurentsi raamesse. Selline tegevus kujutab endast seega põhjendatud kasutamist.²⁰⁴ Euroopa Kohtu hinnangul on „ebaõiglane“ sisuliselt samastatud „põhjendamatu“ definitsiooniga, kus mõlema definitsiooni puhul tuleb lähtuda tegevuse kooskõlast ausa konkurentsi piiresse jäävate tavade.²⁰⁵ Kui Euroopa Kohus oleks „kasutamise“ põhjendamise hindamisel käsitlenud konkureerivaid huve ja ausa konkurentsi tagamist, siis oleks see andnud ühtse seisukoha.

Euroopa Kohus on oma lahendis *Google France* andnud hinnangu, et märksõnaks teise isiku kaubamärgiga identse tähise valinud reklaamija (kelleks võib olla ka otsingumootori haldaja) eesmärgiks on, et tarbijad, kes sisestavad selle sõna otsingusõnana, klõpsavad mitte üksnes selle kaubamärgi omanikult pärinevatel kuvatavatel linkidel, vaid ka reklaamija reklaamlingil.²⁰⁶ Sellest on Kohus lähtunud ka lahendis *Interflora*, kus kaubamärgi mainekus muudab võimalikuks selle, et suur hulk tarbijaid sisestavad otsingumootoris maineka kaubamärgi nime märksõnana, eesmärgiga leida teavet selle kaubamärgi all pakutavate kaupade või teenuste kohta. Seega kui maineka kaubamärgi omaniku konkurent valib otsingumootori viitamisteenuse raames märksõnaks selle kaubamärgi, võib leida, et ta tegutseb nii selle kaubamärgi eristusvõime ja maine ärakasutamise eesmärgil. Selline kasutamine võib aga tingida olukorra, kus suure hulga tarbijate ekraanidel kuvatakse hoopis konkurendi reklaam siis, kui nad selle märksõna abil sooritavad internetiotsingu maineka kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste leidmiseks.²⁰⁷ Järelikult isegi kui tuntud kaubamärki ei rikuta, võib olla tegemist ebaõiglase ärakasutamisega, mis on praktikas suure kriitika osaliseks saanud, kuna

²⁰² EKo *Interflora*, p-d 85-87.

²⁰³ EKo *Interflora*, p-d 89-90; EKo *Google France ja Google*, p-d 102-103.

²⁰⁴ EKo *Interflora*, p 91.

²⁰⁵ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, *Juridica* 2020/5, lk 14.

²⁰⁶ EKo *Google France ja Google*, p 67.

²⁰⁷ EKo *Interflora*, p-d 85,86.

kaubamärgiomanikule kahju tekkimise tõendamise on äärmiselt keeruline ja tihtipeale ka sisuliselt võimatu.²⁰⁸

Käesolevas alapeatükis analüüsitud juhul saab kolmas isik (nt konkurent) tuntud kaubamärgi kasutamisest kasu ning kaubamärgiomaniku õigusi on sellest tulenevalt ka rikutud, kui ei esine õigustavat põhjust tuntud kaubamärgi kasutamiseks, mida on analüüsitud käesoleva magistritöö järgmises alapeatükis täpsemalt. Amazon kui veebiplatvormi otsingumootori haldaja saab suuresti kasu sellest, kui ta võimaldab tarbijal sisestada otsingumootoris märksõnana tuntud kaubamärgi ning otsing suunab tarbija seejärel hoopis Amazoni enda toodeteni. Ka eBays on kolmandatel isikutel endiselt võimalus sisestada oma toote pealkirjas märksõnana tuntud kaubamärgi nimetusi. Google kui kolmanda isiku otsingumootoris tuntud kaubamärgi sisestamise võimalust ei saa aga keelata, kuna otsingutulemustes sisaldub ka hulk loomulikke tulemusi, mis juhivad tarbijad tegelike tuntud kaubamärgi all kaitstud toodeteni.

3.4. ÕIGUSTAV PÕHJUS TUNTUD KAUBAMÄRGI KASUTAMISEKS

Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse identseid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, juhul kui kaubamärk on Eestis tuntud ja kui tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet (KaMS § 14 lg 1 p 3). Maineka (tuntud) kaubamärgi kasutamiseks peab esinema „õigustav põhjus“. Eestis on KaMS 14 lg 1 p 3 sisalduv „põhjendamatu kasutamine“ sisuliselt samastatud õigustava põhjuse puudumisena. Euroopa Kohus on lahendis *Interflora* sedastanud, et teisele isikule kuuluva maineka kaubamärgi internetis märksõnadeks valimise tunnusjoonte põhjal võib selline valik kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti c ning ELi kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punkti c mõttes „ilma õigustava põhjuseta“ tähendada ebaõiglast ärakasutamist. Kui see on nii, siis on sellisel moel kolmanda isiku saadud tulu saadud ebaõiglaselt.²⁰⁹ Käesoleva kohtulahendi puhul oli tegemist olukorraga, kus internetis reklaamija pakkus mainekale kaubamärgile vastava märksõna abil müügiks kaupu, mis imiteerisid kaubamärgiomaniku kaupa.²¹⁰ Kui vastusena mainekale kaubamärgile vastavale

²⁰⁸ Zejda, M. Trademark Licensing in Keyword Advertising, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 2016, p 2.

²⁰⁹ EKo *Interflora*, p 89.

²¹⁰ EKo *Interflora*, p 90.

märksõnale internetis kuvatav reklaam pakub maineka kaubamärgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste imitatsioone ning kaubamärki lahjendamata ja halvustamata ning lisaks selle kaubamärgi ülesandeid kahjustamata, siis selline kasutamine kuulub põhimõtteliselt asjaomase sektori mõistliku ja ausa konkurentsi raamesse ning toimub seega kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõike 2 punkti c ning kaubamärgimääruse artikli 9 lõike 2 punkti c mõttes „tungiva põhjusega”.²¹¹

Euroopa Kohtu lahendis *Leidseplein Beheer BV, HJM de Vries v. Red Bull*, kasutati tähist “The Bulldog” kaubandusliku nimena (muuhulgas jookide müümisel) juba enne, kui Red Bull esitas oma kaubamärgitaotluse. Seejuures märkis Euroopa Kohus, et õigustava põhjuse mõistet ei tohi mõista ainult kui objektiivselt mõjuvat põhjust, vaid selle puhul võib arvestada ka kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutava kolmanda isiku subjektiivseid huve.²¹² Mõiste „õigustav põhjus“ eesmärgiks on leida vaidlusalaste huvide tasakaal ning seejuures on oluline võtta arvesse kolmanda isiku huve, kes tähist kasutas. Ka niivõrd maineka kaubamärgi omanik nagu seda on Red Bull, peab õigustava põhjuse tõttu taluma kolmandate isikute kaubamärgiga kaitstud tähisega sarnase või identse tähise kasutamist, juhul kui tähist kasutati juba enne maineka kaubamärgi taotluse esitamist ja tähise kasutamine toimub heauskselt.²¹³

Maineka kaubamärgi kasutamine on seega õigustatud näiteks olukorras, kus tähist kasutati enne kaubamärgi taotluse esitamist ja kasutamine toimus heauskselt.

Tähise kasutamise heausksuse hindamisel tuleb analüüsida, mil määral kaubad või teenused, mille jaoks tähist algselt kasutati, sarnanevad nendega, mille suhtes mainekas kaubamärk on kaitstud; aega, mil tähist kasutati kaubamärgiga identsete kaupade puhul esimest korda (sealhulgas ka maine omandamise ajalist kulgu) ning seda, kas varasema tähise kasutuse laiendamine on kaupade-teenuste valiku loomulik ja tõeline laiendamine (mis ei tohi endas sisaldada katset saada kasu teatud kaubamärgi mainest).²¹⁴ Samadel põhjustel, mida nimetati EL kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 punktiga b, tuleb nimetatud artikli punktis c ette nähtud igakülgse hindamise raames vajaduse korral arvesse võtta asjaolu, et kaubamärgid

²¹¹ *Ibid.*, p 91.

²¹² EKo 6.02.2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer BV, HJM de Vries v. Red Bull*, p 45.

²¹³ Patendiameti Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2014, ISSN 2228-4389.

²¹⁴ EKo 6.02.2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer BV, HJM de Vries v. Red Bull*, p 56.

eksisteerivad liidu territooriumi ühes osas rahumeelselt koos.²¹⁵ Kuna rahumeelset koosseksisteerimist võetakse arvesse kui kasutamise tungivat põhjust leiab Euroopa Kohus, et seda asjaolu tuleb võtta arvesse kaubamärkidevahelise seose olemasolu igakülgse hindamise raames. Kui seos puudub, siis ei ole tungiva põhjuse olemasolu vaja analüüsida.²¹⁶

²¹⁵ EKo 29.03.2017, C-93/16, *Ornua Co-operative Limited*, varem *The Irish Dairy Board Co-operative Limited*, p 50.

²¹⁶ *Ibid.*, p 51.

KOKKUVÕTE

Aina enam on erinevad veebipoed ja veebiplatvormid tehnoloogia arengu tõttu asunud kasutama otsingumootorite optimeerimist, et suurendada veebipoodide külastajate arvu ning seeläbi teenida suuremat tulu. Internetis on võimalik algoritmide abil tuvastada tarbijate poolt enim otsitud kaupu ja teenuseid ning pakkuda seeläbi ka uutele veebipoodide külastajatele samu tooteid, mis on populaarseimaks osutunud. Tarbija otsib tihti just kindla kaubamärgi toodet, mille kvaliteeti ja päritolu ta tunneb, mistõttu pakuvad otsingumootorid võimaluse sisestada märksõnana erinevaid kaubamärke. Siinkohal on tekkinud aga probleeme kaubamärgiomanike õiguste rikkumise osas, kuivõrd registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Kaubamärgiomanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, ning kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel. Lisaks kohaldub tuntud kaubamärkidele lisakaitse. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, millal on kaubamärgi märksõnana otsingumootoris kasutamine käsitatav kaubamärgi rikkumisena, käsitledes erinevaid kaubamärgi otsingusõnana (märksõnana) kasutamise viise. Kaubamärgi kasutamist märksõnaotsingu puhul on analüüsitud platvormisisesest otsingumootorite puhul otsingumootorit hallates ning märksõna ostmisel kolmanda isiku otsingumootoris. Need kaks olukorda erinevad teineteisest suuresti. Töö eesmärgi saavutamiseks analüüsiti esmalt kaubamärgi kasutamist ja kaubamärgi kasutaja mõistet, seejärel analüüsiti kaubamärgi ülesannete võimalikke rikkumisi ning magistritöö viimases peatükis analüüsiti maineka kaubamärgi juhu erisusi.

Esmalt analüüsiti, kes ja millal on käsitatav kaubamärgi kasutajana olukorras, kus kaubamärki kasutatakse otsingumootoris märksõnana. Siinkohal on magistritöö eesmärgiks uurida antud probleemi kahes olukorras. Esmalt on magistritöös keskendunud olukorrale, kus kaubamärk ostetakse kolmanda isiku otsingumootoris. Seda ilmestab kõige selgemini olukord, kus näiteks Amazon või eBay ostab Google Ads reklaami, misjärel ilmub märksõna sisestamisel Google'sse hulga loomulike tulemuste kõrval ka terve hulk sponsoreeritud reklaame. Siinkohal tekkis küsimus, kas kolmas isik, kellelt märksõna osteti, on käsitatav kaubamärgi kasutajana kaubamärgidirektiivi art 10 lg 2 mõttes. Kaubamärgi kasutamine peab toimuma kaupade ja

teenuste puhul kaubandustegevuse käigus. Kasutamisega „kaupade või teenuste puhul“ on tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele, mida ta turustab, tähise või kui ta kasutab seda tähist muul viisil nii, et ta loob seose tähise ja tema turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel. Kasutamine „kaubandustegevuse“ käigus peab toimuma majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte erasfääris. Kolmas isik on antud juhul käsitatav viitamisteenuse osutajana. Kuigi näiteks Google puhul on tegemist kaubamärgiga identsete tähiste kasutamisega kaupade ja teenuste puhul kaubandustegevuse käigus, ei ole Google käsitatav kaubamärgi kasutajana. Viitamisteenuse osutaja võimaldab oma klientidel kasutada kaubamärkidega identseid tähiseid, ise neid kasutamata. Seda ei muuda ka asjaolu, et nimetatud viitamisteenuse osutaja saab oma klientidelt nende tähiste kasutamise eest tasu. Tähise kasutamiseks vajalike tehniliste tingimuste loomine ja selle teenuse eest tasu saamine ei tähenda, et sellise teenuse osutaja ise seda tähist kasutab. Seega, kuigi tegemist on kasutamisega kaubandustegevuse käigus ja kasutamisega kaupade või teenuste puhul, ei ole tegemist „kasutamisega“ kaubamärgidirektiivi artikli 10 ja ELi kaubamärgi määruse artikli 9 lõike 2 mõttes. Sellest on lähtunud ka Saksa ja Ühendkuningriigi kohtupraktikas.

Platvormisiseses otsingumootoris kaubamärgiga kaitstud märksõna kasutamisel on samuti tegemist kasutamisega kaupade ja teenuste puhul kaubandustegevuse käigus. Sel juhul on platvormisisesene otsingumootor (nagu näiteks Amazon) käsitatav kaubamärgi kasutajana, kuivõrd platvormisiseses otsingumootori haldaja kasutab kaubamärgiga kaitstud tähiseid oma kommertsteadaannete kontekstis. Platvormisiseses otsingumootori haldaja ei ole ise käsitatav kaubamärgi kasutajana näiteks eBay otsingumootori puhul, kui eBay on vaid platvormiks ning ta ei kasuta kaubamärgiga kaitstud tähiseid oma kommertsteadaannete kontekstis. Tegelikelt kasutajateks on siinkohal kolmandad isikud, kes kaupa läbi eBay platvormi müüvad (seda juhul kui nad täidavad „kaubandustegevuse“ käigus toodete või teenuste müümise kriteeriumi). Ka Saksamaa ja Ühendkuningriigi kohtupraktikas lähtutakse Euroopa Kohtu juhustest ning ka seal on leitud, et kui platvormisiseses otsingumootori haldaja kasutab kaubamärgiga kaitstud tähiseid oma kommertsteadaannete kontekstis, siis on ta käsitletav kaubamärgi kasutajana.

Magistritöö teises peatükis on analüüsitud, millisel juhul on tegu kaubamärgi kasutamisega, mis võib kahjulikult mõjutada kaubamärgi ülesandeid, kuivõrd kaubamärgiomanik ei saa oma kaubamärgiga identse tähise kasutamist keelata, kui kasutamine ei saa ühtki kaubamärgi ülesannet kahjulikult mõjutada. Kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine peab võimaldama asjaomaste toodete või teenuste piisavalt informeeritud ja mõistlikult

tähelepanelikul tarbijal ilma raskusteta aru saada, kas tähise all pakutavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult. Kaubamärgi kvaliteediga seotud ülesannete puhul peab olema tagatud, et kõik kaubamärgiga tähistatud tooted toodetakse või neid levitatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all. *Google France, Interflora ja Portakabin* kohtuahendites leiti, et viitamisteenuse osutaja (näiteks Google) reklaamsõnumiga kahjustatakse kaubamärgi päritolu funktsiooni, kuna viitamata võimalikule majanduslikule seosele kaubamärgiomanikuga, ei ole piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal reklaamlingi ja sellega seotud kaubandusliku teadaande põhjal võimalik kindlaks teha, kas reklaamija on kaubamärgiomanikuga võrreldes kolmas isik või hoopis temaga majanduslikult seotud. Siseriiklik kohus peab päritolu tuvastamise kriteeriumit igakülgsest hindama. Ühendkuningriigi *High Court* on leidnud selgelt, et kui keskmine tarbija usub, et kaup on pärit kaubamärgiomanikult mitte ainult seetõttu, et ta on kaubani suunatud platvormisese otsingumootori (Amazoni) rippmenüü kaudu, ning kaup on kaubamärgiga kaitstud kaubaga väga sarnane, siis platvormisiseses otsingumootoris kaubamärgiga kaitstud tähise kasutamine kahjustab kõnealuse kaubamärgi päritolufunktsiooni, kui kaubamärgiga kaitstud kaup saadaval tegelikkuses ei ole. Sellele seisukohale on asunud ka Saksamaa kohtupraktikas, mis puudutab platvormisest otsingumootorit, kuna tuleb vältida tarbija eksitusse sattumist.

Kaubamärgi reklaamiga seotud ülesande puhul on oluline, et kaubamärgiomanikku ei jäeta ilma võimalusest kasutada oma kaubamärki tõhusalt tarbijate teavitamiseks ja veenmiseks. Reklaamiga seotud ülesande kahjustamisega on tegemist siis, kui tähise kasutamine kahjustab kaubamärgiomaniku võimalust kasutada oma märki müügi edendamiseks ja instrumendina kaubanduslikus strateegias. Kaubamärgi reklaamifunktsiooni rikkumist ei esine, kui kaubamärgiga kaitstud märksõna ostetakse kolmanda isiku otsingumootoris, sest Google AdWords-ga sarnaste tunnustega viitamisteenuse raames teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identse tähise valimise tulemusel ei jäeta kaubamärgiomanikku ilma võimalusest kasutada oma kaubamärki tõhusalt tarbijate teavitamiseks ja veenmiseks. Reklaamifunktsiooni rikkumist ei nähta ka selles, et kaubamärgiomanik peab enda sponsoreeritud lingil tehtud ühe kliki eest maksma rohkem kui tema konkurent, kuna Google-l endal ei ole veebipoodi, kus ta märksõna ära saaks kasutada. Kui tegemist on platvormisiseses otsingumootoris märksõnade valimisega, siis on Euroopa Kohus asunud samale seisukohale nagu kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel. Samas leiab magistratöö autor, et näiteks Amazoni puhul on

kaubamärgiomanikul enda veebipood ning seetõttu kasutatakse kaubamärki reklaami tegemisel selgelt ära, kuna Amazon ei pea tegema kaubamärgi tavapärasele reklaamile tehtud kulutusi.

Kaubamärgi investeeringutega seotud ülesande kahjustumine erineb reklaamifunktsiooni kahjustumisest, kuna kaubamärgi otsingumootoris märksõnana kasutamisel maine muutmine või säilitamine võib toimuda ka muude kauplemisvõtete kui reklaami kaudu. Investeeringutega seotud ülesannete puhul ei tohi kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine oluliselt takistada kaubamärgiomanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muutev maine või seda säilitada, ning kui selline maine on juba loodud, ei tohi seda kahjustada ning seada ohtu selle säilitamist. Investeerimisfunktsiooni osas puuduvad selged Euroopa Kohtu juhised hindamaks selle kahjustumist. Eri riikide kohtupraktikas on investeerimisfunktsiooni sisustatud läbi kaubamärgi maine kahjustamise (*tarnishment*). Kolmanda isiku otsinumootoris kaubamärgiga kaitstud märksõna ostmisel üldjuhul Euroopa Kohus investeerimisfunktsiooni rikkumist tuvastanud ei ole. Ka platvormisisesel „kasutamisel“ peab kaubamärgiomanik üksnes kohandama oma panust tarbijaid ligitõmbava ja nad margitruuks muutva maine saavutamiseks või säilitamiseks. Samuti ei saa kaubamärgi omanik tõhusalt tugineda asjaolule, et taoline kasutamine ajendab mõnda tarbijat hülgamma kaubamärki kandvad kaubad või teenused.

Erisus tuleneb siinjuures tuntud kaubamärgi kasutamisest otsingumootoris märksõnana. Eestis on tuntud kaubamärgi mõistet kitsendatud KaMS § 14 lg 1 p 3-ga võrreldes varasema üldtuntud kaubamärgi mõistega. Kaubamärk on omandanud tuntuse (maine) kui ELi kaubamärki ELi territooriumi olulises osas „teab“ märkimisväärne osa avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad, ning asjaolusid silmas pidades võib asjaomase liikmesriigi territooriumi käsitada ELi territooriumi olulise osana. Seose olemasolu varasema tuntud kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse eelkõige vastandatud kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatust; kaupade või teenuste laadi, mille jaoks kaubamärgid on registreeritud; varasema kaubamärgi maine tugevust; varasema kaubamärgiga iseenesest kaasneva või kasutamise käigus tekkinud eristusvõime ulatust ja tõenäosust, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segamini ajada. Lisakaitse kohaldub juhul, kui registreeritud kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutatakse põhjendamatult viisil, mis tähise ja kaubamärgi vahel tekkiva seose tagajärjel toob kaasa kaubamärgi eristusvõime kahjustamise, selle maine kahjustamise või kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglase ärakasutamise.

Varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamisega on tegu, kui nõrgeneb selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja selle hajumise, kuidas avalikkus domineerivat mõju tajub. Seega, mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda tõenäolisem on kaubamärgi kahjustamine. Siinjuures on oluline näidata (tõenäolist) muutust tarbijate majanduskäitumises, siinjuures näiteks pelgalt seosest kahe kaubamärgi vahel ei piisa. Euroopa Kohus tuvastas sellise seose eBay reklaamsõnumite ja L'Oreal margitoodete eBays nende ostmise võimaluse vahel. Kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmisel hindab maineka kaubamärgi kahjustamist siseriiklik kohus juhtumipõhiselt. Maineka kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi interneti viitamisteenuse raames märksõnaks valimine ei tähenda ilmtingimata kaubamärgi kahjustamist. Kui mainekale kaubamärgile vastava tähise märksõnana kasutamise tulemusel kuvatakse reklaam, mis võimaldab piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, et pakutavad kaubad või teenused ei pärine maineka kaubamärgi omanikult, vaid hoopis tema konkurendilt, siis selline kasutamine ei vähenda kaubamärgi eristavust, sest kasutamine toimub üksnes eesmärgiga tõmmata tabija tähelepanu kaubamärgi omaniku omaga võrreldes alternatiivsele kaubale või teenusele.

Hindamaks, kas märksõna kasutamisega kasutatakse kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära, tuleb igakülselt hinnata kõiki juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mida tugevamad on kaubamärgi eristusvõime ja maine ning mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab kolmanda isiku kasutatav tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära kasutada. Kui kolmas isik (nt konkurent) saab tuntud kaubamärgi kasutamisest kasu, siis on kaubamärgiomaniku õigusi sellest tulenevalt ka rikutud juhul, kui ei esine õigustavat põhjust tuntud kaubamärgi kasutamiseks. Amazon kui veebiplatvormi otsingumootori haldaja saab suuresti kasu sellest, kui ta võimaldab tarbijal sisestada otsingumootoris märksõnana tuntud kaubamärgi ning otsing suunab tarbija seejärel hoopis Amazoni enda toodeteni. Ka eBays on kolmandatel isikutel endiselt võimalus sisestada oma toote pealkirjas märksõnana tuntud kaubamärgi nimetusi. Google kui kolmanda isiku otsingumootoris tuntud kaubamärgi sisestamise võimalust ei saa aga keelata, kuna otsingutulemustes sisaldub ka hulk loomulikke tulemusi, mis juhivad tarbijad tegelike tuntud kaubamärgi all kaitstud toodeteni.

Kaubamärgi kasutamine on põhjendatud ja käsitatav osana ausast ja vabast konkurentsist siis, kui vastusena mainekale kaubamärgile vastavale märksõnale internetis kuvatav reklaam pakub maineka kaubamärgi omaniku omadele alternatiivseid kaupu või teenuseid, ilma et pakutaks selle kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste pelki imitatsioone ning kaubamärki lahjendamata ja halvustamata. Lisaks ei tohi sellise kasutamisega kahjustada kaubamärgi ülesandeid. Õigustava põhjuse mõistet ei tohi mõista ainult objektiivselt mõjuva põhjusena, vaid selle puhul võib arvestada ka kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutava kolmanda isiku subjektiivseid huve. Kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu tundtud kaubamärgi atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ära ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb sellist kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks. Kui kaubamärgi ebaaus kasutamine toimub õigustava põhjusega ehk ausa konkuretsi osana, siis kaubamärgiomaniku õigusi antud juhul ei rikuta.

Magistritöö autor on viiele uurimusküsimusele vastates jõudnud järeldusele, et püstitud hüpotees pidas paika, kuivõrd kaubamärgi märksõnana otsingumootoris kasutamisel ei ole kaubamärgi kasutajaks tõepoolest veebiplatvormi haldaja. Seda nii otsinugmootori platvormisesel kasutusel kui ka kolmanda isiku otsingumootoris märksõna ostmise puhul. Lisaks peab paika ka hüpoteesi teine osa, mille kohaselt on tegemist kaubamärgi kahjustamisega kui rikutakse kasvõi üht kaubamärgi ülesannet või kahjustatakse maineka kaubamärgi eristusvõimet (või mainet) või kasutatakse seda ebaausalt ilma õigustava põhjuseta ära.

RESUME

INFRINGEMENT OF THE EXCLUSIVE RIGHT OF THE TRADEMARK PROPRIETOR WHEN USING A TRADEMARK IN A SEARCH ENGINE

Due to the development of technology, various online stores and online platforms have started using search engine optimization to increase the number of visitors in online stores and thus make more revenue. Algorithms can be used online to identify the goods and services most sought after by consumers, and thus online platforms can offer new online store visitors the same products that have proven to be the most popular. The consumer is often looking for a product of a certain brand with a quality and origin it already knows. This is why search engines offer the possibility to insert different brands as keywords. Problems have arisen with regard to the infringement of the trade mark proprietors' rights, in so far as the registered trade mark confers on the proprietor the exclusive right to use it. The proprietor of a trade mark shall be entitled to prevent any third party from using in the course of trade, without his consent, signs which are identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered. The protected goods or services are likely to be mixed up by the public or to create a link between goods protected by a trade mark and other goods. In addition, well-known trademarks are given additional protection. The aim of the master's thesis was to conclude when the use of a trademark as a keyword in a search engine is considered a trademark infringement, while analysing different ways of using a trademark as a search term (keyword). The use of a trademark in keyword search has been analysed for in-platform search engines when managing the search engine and purchasing the keyword into a third-party search engine. The two situations differ from each other. In order to achieve the aim of the master's thesis, the use of the trademark and the concept of the user of the trademark were first analyzed, in the second chapter the possible violations of the trademark functions of were analyzed and in the last chapter of the master's thesis the specifics of the well-known trademark infringements were analysed.

Firstly, the author researched who and when is considered a user of a trademark in a situation where the trademark is used as a keyword in a search engine. The aim of the master's thesis here is to study this problem in two situations. First, the master's thesis focuses on the situation where a trademark is purchased from a third-party search engine. This is most efficiently illustrated by the situation where Amazon or eBay for example buys a Google Ads ad after

which a number of sponsored ads appear alongside a number of natural results when the keyword is entered into Google search. The question arose as to whether the third party from whom the keyword was purchased could be regarded as a trade mark user within the meaning of Article 10 (2) of the Trade Marks Directive. The use of the mark must be in the course of trade in goods and services. Use in relation to 'goods or services' means the affixing by a third party of a sign to the goods which it markets or by using that sign in such a way as to create a link between the sign and the goods or services which it markets. Use in the course of a "course of trade" must be for economic gain and not for private use. In this case, the third party is considered to be a reference service provider. Although Google, for example, uses brand-identical signs in the course of trade for goods and services it is not to be regarded as a user. The reference service providers allow their customers to use signs identical to the trademarks without using them themselves. This is not altered by the fact that that reference service provider charges its customers for the use of those signs. The creation of the technical conditions necessary for the use of a sign and the receipt of a fee for that service do not mean that the provider of such a service uses the sign itself. Therefore, although it fulfils the criteria „use in the course of a trade“ and a „use in relation to goods or services“, it is not considered "use of a trademark" within the meaning of Article 10 of the Trade Marks Directive and Article 9 (2) of the EU Trade Mark Regulation. This is also supported by the case law in Germany and the United Kingdom.

Using a trademarked keyword in an in-platform search engine is also considered a use in the course of trade of goods and services. In that case, an in-platform search engine (such as Amazon) is to be regarded as a user of the trade mark in so far as the operator of the in-platform search engine uses the marks protected by the trademark in the context of its commercial communications. An operator of an in-platform search engine cannot be considered a trademark user himself for example in the case of an eBay search engine as eBay is only a platform and does not use trademarked signs in the context of its commercial communications. The actual users in this case are third parties who sell goods through the eBay platform (provided they meet the criteria for selling products or services in the course of trade). The case-law in Germany and the United Kingdom also follows the principles set out by the European Court of Justice (hereinafter „ECJ“), which also finds that if an operator of an in-platform search engine uses signs protected by a trade mark in the context of its commercial communications, it is to be regarded as a trade mark user.

The second chapter of the master's thesis analyses in which case it is a use of a trademark that may adversely affect the functions of the trademark, as the trademark proprietor cannot prohibit the use of a sign identical to its trademark if the use cannot adversely affect any of the trademark functions. The use of a sign identical with or similar to a trade mark must enable the reasonably well-informed and reasonably observant consumer of the goods or services concerned to understand without difficulty whether the goods or services offered by the seller come from the trade mark proprietor or its economic operator. In the case of tasks relating to the quality of the trade mark, it must be ensured that all the goods covered by the trade mark are manufactured or distributed under the control of a specific undertaking responsible for their quality. ECJ has ruled in *Google France*, *Interflora* and *Portakabin* that an advertising message from a reference service provider (such as Google) undermines the origin of a trademark when a trademark is used without reference to a possible economic link to the trademark proprietor as a reasonably well-informed and reasonably observant consumer cannot determine on the basis of an advertising link and the related commercial communication whether the advertiser is a third party to the trademark proprietor or is economically linked to the trademark proprietor. The national courts make the final assessment on it. The UK High Court has clearly found that while the average consumer believes that the goods come from the trademark proprietor not only because they are directed to the goods through an in-platform search engine (Amazon) drop-down menu but the goods were also very similar to the trademarked goods. The use of a trademarked sign impairs the function of the origin of the mark in question if the goods protected by the trademark are not available. If the goods are available, the origin function is not violated. This view is also reflected in the German case law regarding the in-platform search engine, as it is important to avoid misleading the consumer.

In the context of the advertising function of a trade mark, it is important that the proprietor of the trade mark is not deprived of the opportunity to use its trademark effectively to inform and persuade consumers. The advertising function is impaired if the use of the sign impairs the ability of the trade mark proprietor to use its trademark for promotional purposes and as an instrument in commercial strategy. There is no violation of the trademark's advertising function when a trademarked keyword is purchased from a third-party search engine, as choosing a sign identical to another person's trademark in an AdWords-like reference service does not deprive the trademark proprietor of the opportunity to effectively inform and persuade consumers. Nor does the trademark proprietor pay more for a click on a sponsored link than his competitor, since Google itself does not have an online store where it can use the keyword. When it comes

to choosing keywords on an in-platform search engine, the ECJ has taken the same view as when buying a keyword on a third-party search engine. At the same time, the author of the master's thesis finds that, for example, in the case of Amazon, the trademark proprietor has his own online store and therefore the trademark is clearly used in advertising, as Amazon does not have to spend on traditional advertising of the trademark.

Impairment of a trademark's investment function is different from impairment of an advertising function, since the use of a trademark as a keyword in a search engine may be altered or maintained through non-advertising marketing techniques. In the case of investment-related tasks, the use of a sign identical with or similar to a trade mark shall not significantly prevent the trade mark proprietor from using his trade mark to attract or retain consumers and if a reputation has already been established, the use of a trademark in a search engine shall not damage or jeopardize its maintenance. Although there is no clear interpretation from the ECJ on the investment function to assess its impairment, according to the case law of different countries, the investment function has often been interpreted through damage to the brand's reputation (tarnishment). When purchasing a keyword in a third-party search engine, the Court has generally not found a breach of the investment function. Even in the case of in-platform "use", the trade mark proprietor only has to adapt his contribution to achieving or maintaining the trademark's reputation that attracts consumers. The trademark proprietor cannot effectively rely on the fact that such use leads some consumers to abandon the goods or services bearing the trade mark, in which case no infringement of the investment function would be established.

When using a well-known trademark as a keyword in a search engine, the situation differs a lot. In Estonia, the definition of a well-known trademark has been restricted compared to the definition of an earlier well-known trademark in KaMS § 14 (1)(3). A trademark has acquired a „well-known“ reputation if a significant part of the public affected by the goods or services covered by that trademark in a substantial part of the EU territory and, in the circumstances, the territory of the Member State concerned may be considered a substantial part of the EU territory. The existence of a link between the earlier well-known mark and the later mark must be assessed globally, having regard in particular to the degree of similarity between the conflicting marks; the nature of the goods or services for which the trade marks are registered (the extent to which the goods or services are similar or different, and also the relevant public); the strength of the reputation of the earlier mark; the extent of the distinctive character inherent in or acquired through use of the earlier mark and the likelihood of confusion between the

marks. Supplementary protection shall apply where a sign which is identical with, or similar to, a registered trade mark is used unreasonably in such a way as to damage the distinctive character of the trade mark, damage its reputation or take unfair advantage of its distinctive character.

The distinctive character of the earlier mark is infringed if the ability of that trademark to identify the goods or services for which it is registered and for which it is used is impaired, since use of the later mark would lead to an earlier mark and a perception of dominant influence. Thus, the stronger the distinctive character and the reputation of the mark, the more likely it is that the mark will be damaged. Thus, it is important to show a (probable) change in the economic behavior of consumers, for example, a mere link between two brands is not enough. The Court found such a link between eBay's advertising messages and the possibility of purchasing L'Oreal branded products on eBay. When purchasing a keyword in a third-party search engine, the national court assesses the damage to the trade mark on a case-by-case basis. Choosing a brand that is identical or similar to a reputable brand in the context of an online reference service does not necessarily mean that the brand will be harmed. If the use of a sign corresponding to a trademark as a keyword results in an advertisement which enables the reasonably well-informed and reasonably observant consumer to understand that the goods or services offered do not come from the trademark proprietor but from his competitor, then such use does not infringe the trademark with a view to drawing the attention of the consumers to an alternative product or service (other than that of the trade mark proprietor).

In order to assess whether the use of a keyword exploits the distinctive character or the reputation of a trade mark, all the circumstances of the case must be assessed, including the reputation of the mark, the degree of distinctiveness, the similarity of the conflicting marks, the stronger the distinctive character and the repute of the mark, the more directly and strongly the sign used by the third party resembles the mark, the more likely it is that the distinctive character or the repute of the trademark will be infringed. If a third party (eg a competitor) benefits from the use of a well-known trade mark, the rights of the proprietor of the trade mark are consequently infringed, even if there is no justification for using the well-known trademark. Amazon, as the operator of a web-platform search engine, benefits greatly from allowing a consumer to enter a well-known trademark as a keyword into a search engine and the search then directs the consumer to Amazon's own products instead. On eBays the retailers still have the ability to enter trademarked keywords in the title of their product. However, Google's ability

to enter a well-known trademark in the third-party search engine cannot be prohibited as search results also include a number of natural results that lead consumers to the actual products protected under a well-known trademark.

The use of a trademark is justified and considered to be part of fair and free competition if the advertisement displayed online in response to a keyword corresponding to a reputable trademark offers alternative goods or services to the trademark proprietor without offering mere imitations of the trademark proprietor's goods or services without prejudice to the functions of that trade mark. The concept of justification must be understood not only as an objective reason but also taking into account the subjective interests of a third party who uses a sign which is identical with, or similar to the trademark. If a third party uses a sign identical with or similar to a well-known trade mark to gain access to the trademark in order to benefit from its attractiveness, reputation and prestige without paying financial compensation and without contributing to the trademark proprietor's commercial contribution to creating and maintaining the image, it takes an unfair advantage of the distinctive character or the repute of a trademark. If the unfair use of the trademark is justified, ie as part of a fair competition, the rights of the trademark proprietor will not be violated.

The author of the master's thesis has answered the five research questions and it can be concluded that the hypothesis was correct as the use of the trademark as a keyword in a search engine is not considered the user of the trademark. This is the case for in-platform search engine as well as for the third party search engine. In addition, the second part of the hypothesis is also correct as a trademark is infringed if at least one of its functions is infringed or in case of a well-known trademark the distinctive character (or reputation) of a well-known trademark is damaged or exploited unfairly without a justifiable reason.

LÜHENDID

EKo- Euroopa Kohtu otsus

KaMS- kaubamärgiseadus

RKTK- Riigikohtu tsiviilkolleegium

TlnRnK- Tallinna Ringkonnakohus

BGH- Bundesgerichtshof

ECJ- European Court of Justice

EWHC- England and Wales High Court

KASUTATUD KIRJANDUS

1. Euroopa Kohtu lahendid, kaubamärgivaidlused II, Patendiamet, Tallinn 2012. Kättesaadav:
<https://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/kohtulahendid2.pdf>.
2. Geddes, B. Advanced Google Adwords, 3rd Edition, Hoboken; Sybex, 2010.
3. Hayman, D. Franklyn, D. Trademarks as Search Engine Keywords: Who, What, When? Texas Law Review, vol. 92, 2014, Law Research Paper.
4. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, 2001. Kättesaadav:
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345>.
5. Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. Kättesaadav:
https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2018-12/Seletuskiri_0.pdf.
6. Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses, Juridica, 2020/5.
7. Lepik, G. Protecting Trade Mark Proprietors Against Unfair Competition in EU Trade Mark Law, Juridica International, 30/2021.
8. Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, Phillip Johnson, Intellectual Property Law, 5th Edition, 2018.
9. Recent Case Law in German Trademark Law, Eisenfuh Speiser, 2018. Kättesaadav:
https://www.eisenfuh.com/sites/default/files/anylink/Recent%20Case%20Law%20in%20German%20Trademark%20Law_2018.pdf.
10. Riigikohtu tsiviilkollegiumi kohtu-uudis: Kuidas hinnata kaubamärkide sarnasust?, 10.10.2020. Kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/oigusuudised/kohtuudiste_nimekiri/3303.
11. Saltmarsh, M. Google Will Sell Brand Names as Keywords in Europe, The New York Times, 2010. Kättesaadav:
https://www.nytimes.com/2010/08/05/technology/05google.html?_r=0.
12. Scardamaglia, A. Keywords, Trademarks, and Search Engine Liability, Amsterdam: Institute of Network Cultures, ISBN: 978-90-818575-8-1, 2014, lk 5. Kättesaadav:
https://networkcultures.org/query/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/12.Amanda_Scardamaglia.pdf.

13. Tritton, G. jt. Intellectual Propety in Europe, Sweet & Maxwell 2008.
14. Wessing, T. How Digitalisation enables the Legal Use of Foreign Trademarks in Online Marketing Tools, Lexology, 8.09.2019. Kättesaadav: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a212007e-c8ad-481f-a6e9-8ca45c9553cc> (31.01.2022).
15. Wright, S. Mattila, K. Has the ECJ-s expanded list of functions widened the scope of trademark protection? World Trademark Review, 2014.
16. Zejda, M. Trademark Licensing in Keyword Advertising, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2016.

KASUTATUD ÕIGUSAKTID

17. Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308; RT I, 19.03.2019.
18. Esimene Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, 11.2.1989).
19. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)(ELT L 336, 23.12.2015).
20. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EMPs kohaldatav tekst)(ELT L 154, 16.6.2017).
21. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007, lepinguväliste võlasuhete suhtes kohalduva õiguse kohta (Rooma II) (ELT L 199, 31.7.2007).
22. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst)(ELT L 299, 8.11.2008).
23. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Saksa kaubamärgiseadus).
24. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, 14.1.1994).
25. Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 78, 24.3.2009).
26. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.

KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA

27. BGH (Bundesgerichtshof), 15.02.2018 – Nr. I ZR 138/16, *ORTLIEB vs Amazon*
28. BGH (Bundesgerichtshof), 15.2.2018 I ZR 201/16 (OLG Köln), *GoFit vs Amazon*
29. EKo 12.11.2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*
30. EKo 18.06.2009, C-487/07, *L'Oréal jt*
31. EKo 11.09.2007, C-17-06, *Céline SARL vs. Céline*
32. EKo 22.09.2011, C-323/09, *Interflora jt*
33. EKo C-236/08–C-238/08, *Google France vs Google*
34. EKo 12.07.2011, C-324/09, *L'Oreal vs eBay*
35. EKo 8.7.2010, C-558/08, *Portakabin*
36. EKo 25.03.2010, C-278/08, *BergSprechte*
37. EKo 19.02.2009, C-62/08, *UDV North America*, EKL 2009.
38. EKo 18.06.2009, C-487/07, *Anheuser-Busch*, EKL 2004.
39. EKo 23.05.1978, 102/77, *Hoffmann La Roche*
40. EKo 18.06.2002, C-299/99, *Philips*
41. EKo 22.06.1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*
42. EKo 11.11.1997, C-251/95, *SABEL v Puma*
43. EKo 23.10.2003, C-408/01, *Adidas ja Adidas Benelux*
44. EKo 17.10.1990, C-10/89, *CNL-SUCAL vs. HAG*
45. EKo 25.01.2007, C-48/05 *Adam Opel*
46. EKo 25.07.2018, C-129/17, *Shoji Kaisha Ltd*
47. EKo 16.07.2015, C-379/14, *TOP Logistics jt*
48. EKo 4.11.1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV*
49. EKo 23.04.2009, C-59/08, *Copad SA v Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie*
50. EKo 14.09.1999, C-375/97, *General Motors v Yplon*
51. EKo 6.10.2009, C-301/07, *PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*
52. EKo 27.11.2008, C-252/07, *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd*

- 53. EKo 6.09.2017, C-413/14 P, *Intel Corporation*
- 54. EKo 18.07.2013, C-252/12, *Specsavers International Healthcare Ltd*
- 55. EKo 6.02.2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer BV, HJM de Vries v. Red Bull*
- 56. EKo 29.03.2017, C-93/16, *Ornua Co-operative Limited*, varem *The Irish Dairy Board Co-operative Limited*
- 57. Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda) 25.05.2005, T-67/04, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Siseturu Ühtlustamise Amet*
- 58. EWHC 10.02.2014 otsus *Cosmetic Warriors Limited vs Amazon*
- 59. RKTkm 13.06.2018, nr 2-16-6665/60
- 60. RKTkm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14
- 61. RKTkm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14
- 62. RKTkm 30.03.2006, nr 3-2-1-4-06

MUUD ALLIKAD

- 63. Guttman, A. Advertising industry worldwide - statistics and facts, Statista, 25.02.2022. Kättesaadav: https://www.statista.com/topics/990/global-advertising-market/#topicHeader_wrapper.
- 64. Kohtujurist Jacobsi 29.04.1997 ettepanek kohtuasjas C-337/95, *Parfums Christian Dior SA v. Evora BV*.
- 65. Korduma kippuvad küsimused, Google Ads kodulehekül. Kättesaadav: https://ads.google.com/intl/et_ee/home/faq/.
- 66. Patendiameti tööstusomandi appelatsioonikomisjoni otsus nr 1852-o, 18.11.2020. Kättesaadav: <https://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/1852-o.pdf>.
- 67. Patent-und Rechtsanwaltskanzlei, Birkenstock versus Amazon, 12.01.2018. Kättesaadav: <https://legal-patent.com/product-and-trademark-piracy/birkenstock-versus-amazon-dramatic-worsening-dispute-productpiracy/>.
- 68. Patendiameti Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr 2-2014, ISSN 2228-4389.