

DOMEENIVAIIDLUSTUSTE KOMISJON
OTSUS

Asja number: 24-1a-369
Otsuse kuupäev: 20.03.2024
Komisjoni koosseis: Madis Päts

Vaidlustaja: **MAXIMA Eesti OÜ**
registrikood 10765896
EE-12918 Tallinn, Eesti
e-post: info@maxima.ee

Vaidlustaja esindaja: **Anni Pavlenko**
isikukood 48909210252
E-post: Anni.Pavlenko@maxima.ee

Registreerija: **Eraisik**

Registripidaja: **Zone Media OÜ**

Domeeninimi: **e-maxima.ee**

1. MENETLUSE KÄIK

Eraisik (edaspidi ka registreerija) registreeris 16.05.2019 domeeninime e-maxima.ee. Domain Tools whois-andmebaasi ja Eesti Interneti SA (edaspidi EIS) domeeni whois-andmebaasi kohaselt on registreerija käesoleval ajal vaidlusaluse domeeninime e-maxima.ee omanik.

Maxima Eesti OÜ (edaspidi ka vaidlustaja) esitas vaidlustusavalduse domeeninime e-maxima.ee üleandmiseks 14.02.2024.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi komisjon) võttis vaidlustusavalduse menetlusse 14.02.2024 ja edastas vaidlustusavalduse registreerijale e-posti teel kohustusega esitada vastus hiljemalt 28.02.2024. Registreerija ei vaidlustusavaldusele ei vastanud.

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses teatanud, et on registreerija on enne vaidlustusavalduse esitamist esitanud Politsei- ja Piirvalvemetile avalduse väärteomenetluse alustamiseks KarS § 226 lg 1 ja 224¹ lg 1 järgi, mis seostub vahetult selle vaidluse esemeks olema domeeninimega, kuid vaidlustusavalduse esitamise seisuga ei ole menetleja avaldust väärteomenetluse alustamiseks lahendanud. Domeenivaidluste Reglemendi (edaspidi ka Reglement) punkti 14.3. kohaselt juhul kui enne komisjoni menetlust on algatatud või algatatakse menetluse ajal samade poolte vahel

vaidluse esemeks oleva domeeninime suhtes hagimenetlus või muu õiguslik menetlus, võib komisjon diskretsiooniõiguse alusel otsustada, kas komisjoni menetlus peatada või lõpetada või teha otsus. Kuivõrd käesoleva otsuse tegemise ajaks ei ole komisjonile teada olevalt tehtud otsust vääртеomenetluse alustamiseks ja vääртеomenetluses tehtava võimaliku lahendiga ei ole võimalik lahendada vaidlusaluse domeeninime registreerijale üle andmise küsimust, leiab komisjon, et käesolevas asjas tuleb komisjonil otsus teha.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustaja on asutatud 09.07.2001 ja tegutseb Eestis alates 15.01.2007 ärinime MAXIMA Eesti OÜ all. Vaidlustaja nimele on registreeritud alates 04.07.2011 domeen www.maxima.ee, mida vaidlustaja kasutab oma majandustegevuses. Vaidlustaja kasutab oma toodete turustamiseks ka oma osanikule MAXIMA GRUPE UAB-le kuuluvaid ja Eestis õiguskaitset omavaid n-ö "MAXIMA" kaubamärke, milledest vanimad said Eestis õiguskaitse juba ligemale 19 aastat tagasi.

Vaidlustusavalduses on vaidlustaja osundanud ka kokku kaheksale temale kuuluvale ja Eestis õiguskaitset omavale kaubamärgile: reg. nr 54007, reg. nr 54008; reg. nr 57440, reg. nr 58042, reg. nr 58043, reg. nr 58937, reg. nr 58938 ja reg. nr 59952, milledest kõik sisaldavad domineeriva osana sõnalist tähist "MAXIMA" ja on registreeritud klassis 35.

Vaidlustatud domeeninimi on registreeritud 16.05.2019 ning kuulub käesoleval ajal registreerijale. Vaidlustaja ei ole registreerijale andnud nõusolekut domeeninime registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema ärinime ja domeeniga ning samuti eksitavalt sarnane mitmete vaidlustajale kuuluvate ja Eestis õiguskaitset omavate kaubamärkidega. Samuti osundab vaidlustaja sellele, et vaidlusalune domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja emattevõttele MAXIMA GRUPE UAB le kuuluvate ja Eestis õiguskaitset omavate kaubamärkidega, mida vaidlustaja kasutab. Vaidlustaja hinnangul on registreerija vaidlusaluse domeeni registreerimise ja kasutamise kaudu püüdnud luua tarbijatele eksitavat muljet, et tegemist on MAXIMA ametliku domeeniga, kuivõrd liidest "e-" kasutatakse laialdaselt ettevõtjate veebipoodide tähisena ja seetõttu jätab see üksnes mulje, et vaidlusalune domeen on MAXIMA tavakaupluse e-versioon ehk veebipood. Vaidlustaja hinnangul puudub registreerijal õigus või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele. Vaidlustajale teadaolevalt ei ole registreerija käesoleval ajal ega minevikus tuntud nime "MAXIMA" kaudu. Vaidlustaja kinnitab, et ei ole registreerijaga omandisuhete, litsentsi, lepingute või mistahes muul viisil seotud.

Vaidlustaja leiab, et tähise "MAXIMA" kasutamine domeeninimes e-maxima.ee rikub vaidlustaja kui registreeritud ärinime ja kaubamärgiomaniku omaniku õigusi ning on tarbijaid eksitav ning segadust tekitav. Mainitud asjaoludel leiab vaidlustaja, et vaidlustatav domeeninimi rikub tema õigusi Reglemendi punkt 15.4(a) tähenduses.

Vaidlustaja leiab ka seda, et vaidlusalune domeeninimi on registreeritud pahauskselt Reglemendi punkt 15.4(b) tähenduses. Vaidlustaja hinnangul puudub kahtlus selles, et registreerija oli registreerimise ajal teadlik vaidlustaja laia tuntust omavast ärinimest, kaubamärkidest ja tegevusest. Vaidlustaja leiab, et registreerija on püüdnud teadlikult luua tarbijatele ettekujutuse sellest, et

vaidlusaluse domeeninime näol on tegemist vaidlustajale kuuluva domeeniga või vaidlustaja poolt sanktsioneeritud tegevusega. Mainitud asjaolu tõendab vaidlustaja hinnangul registreerija Instagrami kontol profiili kirjelduses välja toodud domeeni hüperlink, mille kohal on lause “www.e-maxima.ee veebipoes kogu kaup täpselt sama soodne, nagu MAXIMA tavakaupluseski”. Ka vaidlusaluse domeeninime kasutamine kiirraenude ja muude sarnasete finantsteenuste turundamiseks näitab vaidlustaja hinnangul seda, et registreerija on püüdnud pahauskselt ära kasutada vaidlustaja ärinime ja tähiste “MAXIMA” head mainet oma äritegevuse edendamiseks. Vaidlustaja osundab seejuures ka sellele, et MAXIMA GRUPE UAB-le kuuluvad ja Eestis õiguskaitset omavad kaubamärgid nr 0874299, 0874303 ja 0966798 on registreeritud kaupade ja teenuste klassid 36, mis hõlmab finantsteenuseid.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaidlustatava domeeninime registreerimist ei saa pidada juhuslikuks, vaid registreerija on vaidlusaluse domeeni on registreeritud tarbijate teadliku eksitamise eesmärgil. Vaidlustaja hinnangul näitab sellekohane käitumine selgelt registreerija pahausksust vaidlusaluse domeeninime registreerimisel.

Vaidlustaja saatis samaaegselt vaidlustusavalduse esitamisega registreerijale ka kirja teel nõude vaidlusaluse domeeninimi vaidlustajale üle anda. Registreerija eelviidatud nõudeavaldusele ei ole vastanud ega selgitanud, kas ja millist õigustatud huvi võiks ta domeeninime suhtes omada.

Vaidlustaja taotleb domeeninime e-maxima.ee vaidlustajale üleandmist.

3.2. Registreerija seisukohad

Registreerija ei ole komisjoni määratud tähtjaks, s.o. 28.02.2024 vaidlustusavaldusele oma vastust esitanud.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi punkti 1.3 kohaselt lahendab komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ja lähtudes Domeenireeglitest ning Eesti õigusest. Reglemendi punkt 4 kohaselt on komisjoni menetlus kirjalik.

Juhindudes Reglemendi punktist 15.1 teeb komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

Reglemendi punkt 12 kohaselt, kui menetluse pool ei vasta komisjoni määratud tähtjaks, võib komisjon seda lugeda nõustumuseks teise poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt). Eeltoodud asjaoludel komisjon järeldab, et registreerija on nõustunud vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud faktiväidete ja õiguslike argumentide ning nõuetega. Kui registreerija ei esita vastust vaidlustusavaldusele, lahendab komisjon Reglemendi punkt 7.6 alusel vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel.

Reglemendi punkti 15.4. alusel rahuldab komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja tõendab, et (a) domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega; ja (b) domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele; või (c) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses asunud seisukohale, et domeeninimi e-maxima.ee on identne või

eksitavalt sarnane tema varasema õigusega ning vaidlusalune domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele ning ühtlasi on domeeninimi registreeritud pahauskselt.

Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustaja vaidlustusavalduses osundatud ärinimi ja kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11. tähenduses ning kas vaidlusalune domeeninimi on nimetatud kaubamärkidega identne või eksitavalt sarnane.

Vaidlustusavaldusest ja vaidlustaja poolt esitatud tõenditest ja äriregistrist nähtub, et vaidlustajale ärinimi MAXIMA Eesti OÜ on äriregistrisse kantud 15.01.2007. Samuti kuuluvad vaidlustajale järgmised Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid reg. nr 54007, reg. nr 54008; reg. nr 57440, reg. nr 58042, reg. nr 58043, reg. nr 58937, reg. nr 58938 ja reg. nr 59952, mis sisaldavad domineeriva osana sõnalist tähist "MAXIMA" ja milledest kolm alljärgnevat kaubamärki omasid õiguskaitset enne vaidlusaluse domeeninime registreerimist (edaspidi koos ka kui kaubamärgid):

1. Eestis registreeritud sõnamärk "MAXIMA. See mis vaja", reg.nr 54007, registreeritud 19.04.2016 klassis 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas ning omab õiguskaitset alates 18.03.2015;
2. Eestis registreeritud sõnamärk "MAXIMA. Kõike on küllaga", reg, nr 54008, registreeritud 19.04.2016 klassi 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas ning omab õiguskaitset alates 18.03.2015;
3. Eestis registreeritud sõnamärk "Kalaturg MAXIMA", reg. nr 57440, registreeritud 12.11.2019 klassi 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas ning omab õiguskaitset alates 22.11.2018.

Eeltoodust nähtuvalt vaidlustaja poolt väljatoodud registreeritud ärinimi ja registreeritud kaubamärgid nr 54007, 54008 ja 57440 on vaidlusaluse domeenime e-maxima.ee suhtes, mis registreeriti 16.05.2019. a varasemaks õiguseks Reglemendi punkt 2.11. tähenduses.

Vastavalt domeenireeglite p-le 3.2.1 ei eristata domeenimes suur- ja väiketähti. Samuti ei võimalda domeeninimed nende esitamist disainitud kujul. Lisaks tuleb identsuse või eksitava sarnasuse hindamisel jätta domeeninimes sisalduv maatumnus ".ee" tähelepanuta, kuna tegemist on vaid tehnilisest ja kohustuslikust nõudest tuleneva täiendiga. Vaidlustatavas domeeninimes sisalduva tähis "e-" näol on asjaolusid arvestades tegemist tavapärase viitega ettevõtja e-poele või muule veebi kaudu toimuvale äritegevusele, mis ei erista registreerija domeeninime vaidlustaja ärinimest ja kaubamärkidest viisil, et tarbijad võiksid neid eristada. Ärinime puhul tuleb antud kontekstis jätta tähelepanuta selles sisalduv tähis OÜ, kuna tegemist on kohustuslikust nõudest tuleneva täiendiga.

Ka ärinimes sisalduva sõna "Eesti" tähelepanuta jätmine ei ole antud asjaoludel välistatud, kuivõrd tegemist on geograafilise viitega, mis ei erista registreerija domeeninime ärinimest viisil, et tarbijad võiksid neid reaalselt eristada. Komisjoni hinnangul on nii vaidlustaja ärinime kui ka kaubamärkides sisalduvaks domineerivaks ja eristavaks sõnaliseks elemendiks sõnaline tähis "MAXIMA", mis viitab ka vaidlustajale kui ärinime ja kaubamärkide omanikule.

Eelmainitud silmas pidades osundab komisjon ka Riigikohtu praktikale (RK lahend 3-2-1-4-06, punkt 29), mille kohaselt läbi viite Euroopa Kohtu lahendile C-63/97, peetakse kaubamärgi kasutamise keelamist õigustavaks asjaoluks olukorda, kus kaubamärki kasutatakse viisil, mis võib jätta mulje, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisidemed. See tähendab, et võib jääda mulje, et edasimüüja ja kaubamärgi omaniku vahel on ärisidemed või et edasimüüja kuulub kaubamärgiomaniku turundusvõrku või nende vahel on mingi eriline side. Komisjon leiab, et

kaubamärki võib kasutada selliselt, et huvilised teaksid tähise kasutaja juurest neid tooteid otsida ja sellega ei kaasneks ärilise eksitavuse võimalusi. Õiguspäraseks ei saa pidada tähise kasutamist viisil võib tekitada mulje, et kasutajal on selle tähisega seondvalt mingi eriline usaldussuhe kaubamärgi omanikuga. Selline tähise kasutus ei ole selliste kaupade, mida registreerija ise ei tooda, müügiks vajalik ja rikub kaubamärgi omaniku õigustatud huve.

Käesoleval juhul jääb vaidlustatud domeeninimest mulje justkui tegemist oleks ärinime ja kaubamärkide omaniku või omaniku ametliku esindaja või ärinime või kaubamärkide omanikuga seotud isikuga. Olles teadlik nii ärinime kui kaubamärkide olemasolust pidi registreerija aru saama et kombineerides vaidlustaja ärinime või kaubamärkide domineerivat tähist üksnes tähisega “e-“ ja püüdes pakkuda domeeni kaudu vaidlustajaga sarnaseid või seotud kaupu ja teenuseid, võis talle osaks saada MAXIMA ärinime ja kaubamärkide omaniku põhjendatud pahameel. Selle vältimiseks võinuks registreerija kaubamärkide ja/või ärinime omanikuga enne vaidlustuste domeeni registreerimist konsulteerida ja temalt nõusoleku taotleda, kuid ei ole seda teinud. Mainitud asjaoludel leiab komisjon, et domeeninime sarnasus vaidlustaja ärinime ja kaubamärkidega on sellised, et võivad tavalise tähelepanelikkuse juures eksitada tarbijaid arvama, et tegemist on vaidlustaja ametliku teenuseosutaja veebilehena või MAXIMA Eesti OÜ-ga seotud ettevõttega. Mainitud asjaoludel leiab komisjon, et vaidlustalune domeenimi e-maxima.ee on eksitavalt sarnane registreeritud ärinimega MAXIMA Eesti OÜ ja registreeritud kaubamärkidega nr 54007, 54008 ja 57440. Sellega on täidetud Reglemendi punktis 15.4 sätestatud tingimus (a) selles, et vaidlustatud domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega, mistõttu komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses esile toodud teiste kaubamärkide ja tähiste võimalikku vastandumist domeeninimega e-maxima.ee.

Järgnevalt hindab komisjon, kas vaidlustalune domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi punktis 15.4(a) tähenduses.

Vaidlustaja on väitnud, et registreerijal ei ole vaidlustalusele domeeninimele õigust ega õigustatud huvi. Vaidlustajale teadaolevalt ei ole registreerija käesolevalt ega minevikus tuntud nime ”MAXIMA“ kaudu ja tema poolt domeeni e-maxima.ee mistahes viisil kasutamine oleks asjaolusid arvestades tarbijaid eksitav. Puudub vaidlus selles, et ei ole registreerijaga litsentsi, lepingute või mistahes muul viisil seotud ega andnud oma nõusolekut registreerijale domeeninime e-maxima.ee registreerimiseks.

Reglemendi punkt 15.5. sätestab mitteammendava loetelu registreerija õigust ja õigustatud huvi tõendavatest asjaoludest. Komisjon leiab, et käesolevas asjas puuduvad usaldusväärsed tõendid, mis kinnitaksid Reglemendi punktis 15.5 sätestatud asjaolusid ja näitaksid registreerija õigust või õigustatud huvi olemasolu vaidlustatud domeeninimele. Komisjon peab siinkohal vajalikuks osundada veelkord ka sellele, et registreerija ei ole pidanud vajalikuks vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitada. Eelmaintud asjaoludel on komisjoni hinnangul põhjust järeldada, et registreerijal õigus ja õigustatud huvi vaidlustaluse domeeninime registreerimiseks puudus ja ta on registreerinud vaidlustaluse domeeninime üksnes kavatsusega ära kasutada vaidlustaja ja tema varasemate õiguste mainet. Arvestades eelpool toodud asjaolusid, leiab komisjon, et domeeninimi e-maxima.ee registreeriti ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi vaidlustalusele domeeninimele.

Eeltoodut arvestades on komisjoni hinnangul täidetud Reglemendi punktis 15.4(a) sätestatud tingimus. Kuna vaidlustusavaldus tuleb eelpool tuvastatud asjaoludel rahuldada, ei analüüsi

komisjon täiendavalt, kas on täidetud ka Reglemendi punktis 15.4(b) sätestatud tingimus.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi komisjon juhindudes Reglemendi punktidega 15.3 ja 15.8 otsuse:
anda domeenimi e-maxima.ee üle Maxima Eesti OÜ-le.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Register täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui Registeerija teavitab Eesti Interneti SA-d edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ja ning esitab Eesti Interneti SA-le vastava hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

komisjoni liige Madis Päts