

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 24-1a-368
Otsuse kuupäev: 18. märts 2024
Komisjoni koosseis: Indrek Eelmets

Vaidlustaja: Glücksburg Holding OÜ
Registrikood 16510401
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2b, 11415,

Vaidlustaja esindaja: patendivolinik Kaie Puur
Patendibüroo RESTMARK OÜ
Kompanii 1c, Tartu 51004
e-post: kaie.puur@restmark.ee

Registreerija: Titan Trading OÜ
Registrikood 12462295
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki tn 15, 12915
e-post: stepan.moissejev@gmail.com

Registripidaja: Zone Media OÜ

Vaidlustatud domeeninimi: **alks.ee, alk.ee**

KOMISJONI OTSUS

Komisjon tegi kooskõlas Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi (edaspidi reglement) p-ga 15.1 ja 15.3 ning tulenevalt reglemendi p-st 2.11 ja 15.4 otsuse:

anda domeeninimed alk.ee ja alk.ee üle vaidlustajale Glücksburg Holding OÜ.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Komisjoni otsus on lõplik ega kuulu edasi kaebamisele. Eeltoodu ei välista poole õigust alustada kohtumenetlust teise poole vastu.

EIS täidab otsuse viivitamatult pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates, välja arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Vaidlustaja esitas 09.02.2024 vaidlustusavalduse domeeninimede alk.ee ja alk.ee üleandmiseks vaidlustajale.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi komisjon) võttis vaidlustusavalduse menetluse 12.02.2024 ning edastas selle registreerijale vastamiseks. Registreerija tähtajaks 26.02.2024 vastust ei esitanud.

MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud Domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest.

POOLTE SEISUKOHAD

Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Liidu kaubamärgid:

- Alkc.fi (+kuju), reg nr 018276240, millel on õiguskaitse alates 22.07.2020 teenustele: *Toidu- ja joogikaupade ning majapidamisetarvete jae- ja hulgimüük, s.h. internetipõhine müük; alkoholivabade jookide, mahlade, mineraal- ja gaseervee, alkoholsete jookide, veinide, õlu, kangete alkoholjookide jae- ja hulgimüük, s.h. internetipõhine müük; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; hanketeenused kolmandatele isikutele (kaupade ja teenuste ostmine teistele ettevõtetele); kaupade ja teenuste müügiedendus; turu-uuringud; reklaam.*
- Alks.fi (+kuju), reg nr 018715240, millel on õiguskaitse alates 08.07.2022 teenustele: *Toidu- ja joogikaupade jae- ja hulgimüük, s.h. internetipõhine müük; alkoholivabade jookide, mahlade, mineraal- ja gaseervee, alkoholsete jookide, veinide, õlu, kangete alkoholjookide jae- ja hulgimüük, s.h. internetipõhine müük; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; hanketeenused kolmandatele isikutele (kaupade ja teenuste ostmine teistele ettevõtetele); kaupade ja teenuste müügiedendus; turu-uuringud; reklaam.*

Vaidlustajale kuuluvale ettevõttele Alkostar Holding OÜ kuuluvad domeenid alkc.fi ja alks.fi, mida kasutatakse alkoholsete jookide kui ka alkoholivabade jookide ning toidukaupade müügiks e-poe kaudu. Nimetatud e-pood on suunatud Soome turule.

Vaidlustaja selgitab, et registreerija Titan Trading OÜ on 04.01.2021 registreerinud domeeninime alkc.ee ning 22.10.2021 domeeninime alks.ee. Vaidlustajale teadaolevalt ei ole nimetatud domeene kasutatud iseseisvalt. Täna sel päeval on domeeninimed suunatud domeenile juomatnetista.com, kus asub registreerija e-pood, mis tegeleb erinevate joogikaupade müügiga ja on suunatud põhiliselt Soome turule.

Vaidlustaja on seisukohal, et domeeninimed alks.ee ja alkc.ee on identsed või eksitavalt sarnased tema kaubamärkidega. Nimetatud domeeninimede kasutamisega külastajate suunamiseks oma e-poodi on registreerija tahtlikult loonud olukorra, mis kasutab ära ja kahjustab vaidlustaja varasema kaubamärgi ning sellega seotud e-poe mainet.

Vaidlustaja leiab, et registreerija tegevus domeeninimedega alkc.ee ja alks.ee rikub vaidlustaja kaubamärgiõigusi, registreerijal puudus õigus või õigustatud huvi nende registreerimiseks ning neid kasutatakse pahauskselt.

Vaidlustaja hinnangul seisneb registreerija pahausksus esiteks selles, et domeeninimi on registreeritud müügi eesmärgil. Enne vaidlustusavalduse esitamist saatis vaidlustaja registreerijale nõudekirja kaubamärgiõiguste rikkumise lõpetamiseks ja domeeninimede alkc.ee ja alks.ee üleandmiseks. Vastuseks küsis registreerija ühe domeeninime üleandmise eest 1500 eurot ja mõlema eest kokku 2500 eurot. mis kindlasti ületab domeeninime registreerimise otsesed kulud, mis täna sel päeval on suurusjärgus 10 eurot.

Teiseks seisneb registreerija pahauskus vaidlustaja hinnangul selles, et domeeninimesid pole asjakohasel viisil kasutatud vähemalt kahe aasta jooksul registreerimise kuupäevast. Domeeninimesid alk.c.ee ja alk.ee on registreeritud aastal 2021. Vaidlustajale ei ole teada, et registreerija oleks neid domeeninimesid tänaseni, s.o aastani 2024, asjakohasel viisil kasutanud. Mõlemad domeenid on kasutusel ainult nii, et neilt suunatakse internetikasutajad veebilehele juomatnetista.com.

Kolmandaks leiab vaidlustaja, et registreerija kasutab domeeninimesid tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel, tekitades segiajamise ohu varasema õigusega. Arvestades vaidlustajale kuuluvat varasemat kaubamärki ning ka vaidlustajale kuuluvale ettevõttele registreeritud domeeninimesid alk.fi ja alk.fi ning viimatinimetatud domeenil olevat edukat e-poodi, on vaidlustaja hinnangul ilmne, et registreerija huvi domeenide alk.c.ee ja alk.ee registreerimisel ja kasutamisel on olnud varasema kaubamärgi ning eduka e-poe maine ärakasutamine, tarbijate eksitamine ning suunamine oma e-poodi domeenilehel juomatnetista.com. Tarbijad võivad tähised segamini ajada või eeldada, et varasematel domeenidel alk.fi, alk.fi ja alk.c.ee, alk.ee on sama majanduslik päritolu, s.t et domeenid kuuluvad samale ettevõttele või seotud ettevõtetele. Seega löikab Titan Trading OÜ ebaõiglast kasu vaidlustaja varasemast kaubamärgist Alk.fi (+kuju) ning domeenil alk.fi toimivast suure külastatavusega e-poest. Eelnimetatud domeeni külastada soovivad tarbijad võivad ekslikult otsida Glücksburg Holding OÜ e-poodi domeenidelt alk.c.ee või alk.ee, eeldades, et tegemist on sama ettevõtte Eesti tarbijatele suunatud e-poodidega, kuid nad suunatakse edasi konkurendi analoogsesse e-poodi.

Registreerija seisukohad

Registreerija ei vastanud vaidlustusavaldusele.

KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi p 1.3. järgi lahendab komisjon vaidlusi reglemendi alusel ning lähtudes Domeenireeglitest ja Eesti õigusest. Reglemendi p 15.1. kohaselt teeb komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas reglemendiga.

Komisjoni sisuline hinnang

Reglemendi p 15.4. kohaselt komisjon rahuldab otsusega vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja tõendab, et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega ja:

- a) domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele; või
- b) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskelt.

Vaidlustaja varasem õigus

Reglemendi p 15.4 järgi on vaidlustusavalduse rahuldamiseks vajalik esimene tingimus vaidlustaja varasema õiguse olemasolu, mis on domeeninimega identne või eksitavalt sarnane. Reglemendi p 2.11 sisustab varasema õiguse mõiste, mille kohaselt on varasemaks õiguseks Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike omavalitsuste ja nende asutuste nimed; rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide nimed.

Vaidlustusavalduse kohaselt tugineb vaidlustaja oma EL kaubamärkidele Alkc.fi (+kuju), reg nr 018276240, millel on õiguskaitse alates 22.07.2020 ning Alks.fi (+kuju), reg nr 018715240, millel on õiguskaitse alates 08.07.2022. Kaubamärk alkc.fi on registreeritud enne vaidlustatud domeeninimede registreerimise kuupäevi (alkc.ee 17.04.2021 ja alks.ee 22.10.2021). Kaubamärk alks.fi on kaitstud pärast domeeninimede registreerimist.

Komisjoni hinnangul saab vaidlustaja antud asjas tugineda mõlemale EL-i kaubamärgile, olenemata sellest, et kaubamärk alks.fi registreeriti domeeninimedest hiljem. Reglemendi p 2.11 järgi on varasemaks õiguseks Eestis kehtiv kaubamärk ja reglement ei nõua, et kaubamärk oleks registreeritud domeeninimest varem. Domeenivaidluste praktikas on samuti välja kujunenud seisukoht, et kaubamärgi taotluse või registreerimise kuupäev ei ole kaubamärgi ja domeeninime identsuse või sarnasuse hindamisel oluline, kuid domeeninimest hilisem kaubamärgi õiguskaitse kuupäev võib mõjutada komisjoni sisulist hinnangut õigustatud huvi ja pahausksuse tingimuste osas (vt [p 1.1.2, "WIPO Jurisprudential Overview 3.0"](#))¹.

Komisjon leiab, et domeeninimi alkc.ee ja alks.ee on eksitavalt sarnased vaidlustaja kaubamärkidega, kuna domeeninimedes ja kaubamärkides on identsed sõnad, vastavalt „alkc“ ja „alks“. Kaubamärgid erinevad domeeninimedest maatunnuse .fi poolest. Samas tuleb maatunnus .ee domeeninime kohustusliku täiendina jätta tähiste võrdluses tähelepanuta, kuna need on ebaolulised elemendid.

Eeltoodut arvestades on täidetud Reglemendi p-s 15.4 sätestatud esimene tingimus.

Registreerija õigus ja õigustatud huvi

Reglemendi p 15.4(a) kohaselt peab Vaidlustaja tõendama, et Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele.

Kuivõrd negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud, on registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui vaidlustaja põhistab komisjonile registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul peab registreerija näitama oma õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Vaidlustaja on küll väitnud registreerija õiguse ja õigustatud huvi puudumist, kuid ei ole oma seisukohta põhistanud. Vaidlustusavaldusest ei selgu, milles seisneb registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumine. Seega leiab komisjon, et vaidlustaja ei ole piisavalt põhjendanud oma seisukohta, et registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimedele.

Komisjon loeb eeltoodust tulenevalt, et reglemendi p 15.4(a) sätestatud tingimus ei ole täidetud

Registreerija pahausksus

Reglemendi p 15.6.d) sätestab, et domeeninime registreerimisele või domeeninime kasutamisele pahauskselt punkti 15.4(b) tähenduses võib aluseks olla muuhulgas asjaolu, kui domeeninime kasutati tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu varasema õigusega

¹ Reglemendi ja Ühtsete domeenivaidluste lahendamise reeglite („UDRP“) sisulisi sarnasusi arvestades viitab komisjon UDRP-le.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et domeeninimed on registreeritud ja kasutusel pahauskselt. Registreerija kasutab domeeninimesid tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebileheküljel juomatnetista.com, kuhu domeeninimed on suunatud. Domeeninimed sisaldavad kaubamärkidega identseid sõnalisi elemente „alkc“ ja „alks“, mis tekitab seeläbi segiajamise ohu registreerija kaubamärkidega ja e-poega. Tarbijad võivad ekslikult eeldada, et registreerija ja vaidlustaja e-poed on pärit samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Seega on registreerijal võimalik eksitavalt sarnaste domeeninimede kasutamise teel saada ebaõiglast kasu vaidlustaja arvelt. Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärk alks.fi registreeriti pärast domeeninimede registreerimist, ei välista antud juhtumi asjaolusid arvestades registreerija pahausksuse tuvastamist. Eeltoodut arvestades on täidetud reglemendi p 15.4.(b) sätestatud tingimus.

Samuti viitab pahausksusele registreerija valmisolek võõrandada domeeninimed vaidlustajale summa eest, mis olulisel määral ületab otsesed domeeninimede registreerimise kulud (Reglemendi p 15.6.a).

Komisjon arvestab otsuse tegemisel samuti asjaoluga, et registreerija jättis vaidlustusavaldusele vastamata ega lükanud ümber vaidlustaja väiteid pahausksuse kohta. Reglemendi p 12 kohaselt, kui menetluse pool ei vasta komisjoni määratud tähtjaks, võib komisjon seda lugeda nõustumiseks teise poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt).

Kõike eeltoodut kokku võttes on komisjoni hinnangul vaidlustaja tõendanud, et talle kuulub varasem õigus reglemendi p-i 2.11 mõttes, domeeninimed on eksitavalt sarnased vaidlustaja kaubamärkidega ning registreerija on registreerinud ja kasutab domeeninimesid pahauskselt. Seega rahuldab komisjon vastavalt reglemendi p-le 15.4 vaidlustusavalduse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Eelmets