

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja nr: 16-1a-309
Otsuse kuupäev: 07. september 2016
Komisjoni koosseis: Risto Käbi

Vaidlustaja: **NIKE, Inc. ja Nike INNOVATE C.V.**
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005
USA

Vaidlustaja esindaja: David J. Steele, Esq.
Tucker Ellis LLP
515 South Flower Street, Fourty-Second Floor
Los Angeles, CA 90071-2223
USA
e-post: domains100@tuckerellis.com

Registreerija: **Smart Capital OÜ**
Võsa tee 14A
11912 TALLINN
e-post: elkdata@mihhail.com

Registripidaja: **Elkdata OÜ**
Tondi nt 51-10. 11316 TALLINN
e-post: info@veebimajutus.ee

Vaidlustatud domeeninimi: **nike.ee**

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris vaidlustatud domeeninime (**Domeeninimi**) 29.07.2013.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse Domeeninime üleandmiseks 14.06.2016.

Eesti Interneti SA (**EIS**) Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) võttis vaidlustusavalduse 18.07.2016 menetlusse ja edastas vaidlustusavalduse Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) p 6.3 alusel Registreerijale.

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

2. MUUD MENETLUSED

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

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja

Vaidlustajale kuulub maailmas väga laialt tuntud kaubamärk „NIKE“ (regulaarselt maailma 100 hinnatuma ja tähtsama kaubamärgi hulgas), mis on kasutuses juba üle 40 aasta (ettevõtte asutatud 1971. aastal). Vaidlustaja esitab andmed kaubamärgiga „NIKE“ seotud majandustegevuse mahust ja toodete tarbimisest maailmas. Kaubamärgi „NIKE“ tutvustamiseks investeeritakse iga-aastaselt miljardeid dollareid, sh on kaubamärk seotud oluliste spordiüritustega nagu olümpiamängud. „NIKE“ on kaubamärgina registreeritud rohkem kui 150 riigis. Kaubamärgi „NIKE“ tuntust on tunnustatud ka Eesti kohtupraktikas.

Kaubamärk „NIKE“ on registreeritud Vaidlustaja kasuks USAs (USA Patendi- ja Kaubamärgiameti registreeringud nr 978952, 1153938, 1243248, 1214930, 1277066, 1924353, 2025926, 2239077, 1945654, 2196735, 3081688, 3389746 ja 3406594), mille tõendamiseks on Vaidlustusavaldusele lisatud registreerimistunnistused.

Kaubamärk „NIKE“ on registreeritud Vaidlustaja kasuks Ühenduse kaubamärgina (registreeringud nr 005725346, 008871915, 012101689, 000277889, 827824 ja 000278028), mille (välja arvatud nr 827824 osas) tõendamiseks on Vaidlustusavaldusele lisatud registreerimistunnistused.

Kaubamärk „NIKE“ on registreeritud ka Eesti kaubamärgina (registreeringud nr 36897, 11987 ja 45232), mille tõendamiseks on Vaidlustusavaldusele lisatud kaubamärgitunnistused.

Vaidlustaja tugineb kõigile tema poolt viidatud kaubamärkidele kui Varasemale Õigusele Reglemendi p 5.2.6 tähenduses.

Registreerija poolt 2013. aastal registreeritud Domeeninimi on identne Vaidlustaja kaubamärgiga „NIKE“, mis registreeriti Eestis juba 1993. aastal, st tunduvalt varem.

Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele. Teda ei tunta Domeeninime järgi, selle domeeni abil ei toimu seaduslikku majandustegevust, samuti kasutust mittetulunduslikul eesmärgil. Veebisaidile www.nike.ee sisenejad suunatakse ümber veebilehele www.sportsdirect.com (tõendina on Vaidlustaja lisanud ekraanitõmmised), kus müüakse lisaks „NIKE“ kaubamärki kandvatele kaupadele nendega otseselt konkureerivaid kaupu. Registreerijal puudub litsents kaubamärgi „NIKE“ kasutamiseks või õiguslik seos Vaidlustajaga, mis annaks õiguse kaubamärgi kasutamiseks.

Domeeninimi on registreeritud ja on kasutusel pahauskselt. Registreerija käitumine vastab Reglemendi punktile 15.6(d), mille kohaselt on pahauskne domeeninime tahtlik kasutamine internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu Registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu Varasema Õigusega.

Vaidlustaja palub Domeeninimi üle anda Nike INNOVATE C.V.-le.

3.2. Registreerija

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi p 15.4 kohaselt rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et:

- (a) Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega; ja
- (b) Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele; või
- (c) Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Juhindudes Reglemendi p-st 15.1. teeb Komisjon otsuse Poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

4.1. Vaidlustaja Varasem Õigus

Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustajal on Varasem Õigus Reglemendi p 2.11 mõistes ja kui, siis kas Domeeninimi on Varasema Õigusega identne või eksitavalt sarnane.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et Nike INNOVATE C.V.-le (kellele Domeeninime üleandmist Vaidlustaja taotleb) kuulub muuhulgas Eestis registreeritud kaubamärk „NIKE“, registreering nr 11987, taotluse kuupäev 14.12.1993, registreerimise kuupäev 05.07.1994, klassid 18 („kotid“) ja 25 („spordirõivad ja -jalatsid“). See kaubamärk on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 järgi ja puudub edasine vajadus analüüsida muid Vaidlustaja viidatud kaubamärke Varasema Õiguse võimalike alustena.

Domeeninimi on identne Vaidlustaja Varasema Õigusega. Võrdlemisel jääb Domeeninimes arvestamata selle maatumnus .ee, millisel juhul on Domeeninimi ja Vaidlustaja (Nike INNOVATE C.V.) kaubamärk täpselt samad.

Eeltoodut arvestades on Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus täidetud.

4.2. Õiguse või õigustatud huvi puudumine

Teiseks käsitleb Komisjon Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimele. Komisjon leiab, et nn negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud ja Registreerija õigust või õigustatud huvi kinnitavaid asjaolusid ning tõendeid saab esitada eeskätt Registreerija. Reglemendi p 7.3.1 kohaselt on üheks Registreerija poolt vaidlustusavaldusele antava vastusega seonduvaks nõudeks esitada tõendid, mis kinnitavad Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Seetõttu on Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui Vaidlustaja põhistab Komisjonile Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul siirdub tõendamiskoormus Registreerijale, kes peab tõendama õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Vaidlustusavalduse kohaselt puudub Registreerijal õigus või õigustatud huvi Domeeninimele. Teda ei tunta Domeeninime järgi, domeeni abil ei toimu seaduslikku majandustegevust, samuti kasutus mittetulunduslikul eesmärgil. Veebisaidile www.nike.ee sisenejad suunatakse ümber veebilehele www.sportsdirect.com, kus müüakse lisaks „NIKE“ kaubamärki kandvatele kaupadele nendega otseselt konkureerivaid kaupu. Registreerijal puudub litsents kaubamärgi „NIKE“ kasutamiseks ja õiguslik seos Vaidlustajaga, mis annaks õiguse kaubamärgi kasutamiseks.

Sellega on Vaidlustaja väitnud Reglemendi p-st 15.5(a)-(c) toodud aluste puudumist õiguse või õigustatud huvi olemasoluks Registreerijal, st vähemalt põhistanud Registreerijal õiguse või õigustatud huvi puudumist Domeeninime registreerimisel.

Registreerija ei ole esitanud vaidlustusavaldusele vastust, sh mistahes põhjendusi ega tõendeid oma õiguse või õigustatud huvi kohta. Reglemendi p 12 sätestab, et kui menetluse Pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib Komisjon seda lugeda nõustumiseks teise Poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt). Komisjon loeb antud juhul õiguse või õigustatud huvi puudumise Registreerija poolt omaks võetuks seoses vaidlustusavaldusele vastuse, sh tõendite mitteesitamise.

Eeltoodut arvestades on ka Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimus täidetud.

Kuna Reglemendi p-des 15.4(a) ja 15.4(b) toodud tingimused on samaaegselt täidetud, tuleb vaidlustusavaldus rahuldada.

Kuna Vaidlustusavaldus tuleb rahuldada, ei analüüsi Komisjon, kas täiendavalt on täidetud ka Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimus vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8. otsuse:

anda domeeninimi nike.ee üle Nike INNOVATE C.V.-le.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ja hagi tagamise abinõu kohaldamisest, millega keelatakse EIS-il Domeeninime kustutamine või üleandmine Vaidlustajale, esitades EIS-ile hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Risto Käbi

Komisjoni liige