

DOMEENIVAIIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja nr: 18-1a-321
Otsuse kuupäev: 29. november 2018
Komisjoni koosseis: Risto Käbi

Vaidlustaja:



Vaidlustaja esindaja: patendivolnik Almar Sehver
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 TALLINN
e-post: almar@aaa.ee

Registreerija: **Teadusmängud OÜ**
registrikood 14120771
Lootsi 8, 10151 TALLINN

Registreerija esindaja: advokaat Anneliis Räpo
Advokaadibüroo Entsik & Partnerid
Fr. R. Kreutzwaldi 3, 10120 TALLINN
e-post: anneliis.rapo@entsik.ee

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

Vaidlustatud domeeninimi: **megazone.ee**

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris vaidlustatud domeeninime (**Domeeninimi**) 05.07.2018. Tegu oli loovutamise tulemusena omandatud domeeniga, mis on registriandmete kohaselt olnud registreeritud alates 04.07.2010.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse Domeeninime üleandmiseks 10.10.2018.

Eesti Interneti SA (**EIS**) Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) võttis vaidlustusavalduse 11.10.2018 menetlusse ja edastas vaidlustusavalduse Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) p 6.3 alusel Registreerijale.

Registreerija taotles 25.10.2018 vastamiseks antud tähtaja pikendamist ja esitas oma vastuse Komisjonile 08.11.2018.

Vaidlustaja esitas vastusele 20.11.2018 oma seisukoha, millele Registreerija vastas omakorda 26.11.2018.

26.11.2018 esitas Vaidlustaja Komisjonile repliigi.

2. MUUD MENETLUSED

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

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja

Vaidlustaja põhiseisukohad on järgmised.

Vaidlustaja Varasem Õigus. V Domeeninimi on identne Vaidlustaja kaubamärgiga. Vaidlustajale kuulub kaubamärk „MEGAZONE“ (sõna), Eesti rahvuslik registreering nr 51874, taotluse kuupäev 18.06.2013, registreerimise kuupäev 25.08.2014, klassis 41 teenustele „haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine“. Samuti on Vaidlustaja esitanud taotluse nr M201800914 Eesti rahvusliku kaubamärgi „MEGAZONE The Ultimate Adventure“ (logo) registreerimiseks klassides 28 ja 41.

Vaidlustajale on (koos OÜ-ga Megazone System) varem kuulunud registreeritud kaubamärk „MEGAZONE“, seda kehtivusega 15.06.2001-21.11.2012.

Vaidlustaja leiab, et vaid temal on alates 1997. aastast lasermängude pakkuja (hetkel läbi Lasergame Estonia OÜ) ja Austraalia ettevõtte P&C Micros Pty koostööpartnerina õigus kaubamärki „MEGAZONE“ registreerida ja kasutada. Registreerija ei ole Domeeninime omandanud läbi ettevõtte ülemineku.

Õiguse või õigustatud huvi puudumine. Registreerijal puuduvad õigused kaubamärgile „MEGAZONE“ ja „MEGAZONE“ Baltikumi esindaja Laser Game Finland Oy kinnituse kohaselt on Vaidlustaja ja tema ettevõtte ainsad, kes tohivad Eestis „MEGAZONE“ lasermänge pakkuda. Registreerija ei ole Domeeninime järgi üldtuntud, kuna sai omanikuks alles hiljuti. Domeeninime kasutamine ei ole tegelik, sest sellele vastav veebileht tegeleb hoopis Registreerija kaubamärgi „ESCAPEROOM“ reklaamimisega (suunab kasutajaid veebilehele theescaperoom.ee). Registreerija rikub Vaidlustaja kaubamärgiõigusi. Registreerija poolne kaubamärgi „MEGAZONE“ ja Domeeninime kasutamine ei toimu ausalt, eksitab tarbijaid ja kahjustab Vaidlustaja kaubamärgi mainet.

Registreerija ei saa olla OÜ Megazone Systems õigusjärglane, kuna esimene registreeriti pärast viimase äriregistrist kustutamist. Mario Ojalo asutas OÜ Megazone Systems Laser Game Finland Oy litsentsita ja varustuseta teenuse pakkumiseks. Kui M. Ojalo registreeris Domeeninime, oli tegu kaaperdamisega.

Pahauskne registreerimine või kasutus. Registreerija pidi olema teadlik lasermängude valdkonnas maailmas laialdaselt kasutuses ja Eestis Vaidlustajale registreeritud kaubamärgist „MEGAZONE“, sh sellest, et kaubamärgi kasutamise eelduseks on P&C Micros Pty seadmete kasutamine ja Vaidlustaja luba. Registreerija kasutab oma veebilehel loata ametlikku „MEGAZONE“ logo. Sellest järeldub, et Registreerija eesmärgiks on kasutada „MEGAZONE“ kaubamärki ära „ESCAPEROOM“ veebilehe ja teenuste edendamisel, tekitades segiajamise ohu Vaidlustaja kaubamärgiga. Kuna nii Vaidlustaja kui Registreerija pakuvad lasermänge, tekitab see tarbijates segiajamise ohu. Pahauskust näitab ka see, et veebilehe www.megazone.ee avalehel on reklaam, mis suunab edasi veebilehele www.theescaperoom.ee. WIPO domeenivaidluste praktika kohaselt on juba ainuüksi vastavas riigis tuntud kaubamärgile vastava domeeni registreerimine pahatahtlik. Registreerija tõttu on takistatud Vaidlustaja kaubamärgi kasutus, kuna Vaidlustaja teenuste maine oleks sõltuvuses Registreerija tegevusest. Vaidlustaja on kasutanud ja kasutab kaubamärki „MEGAZONE“ oma teenuste pakkumisel.

Vaidlustaja palub Domeeninimi üle anda Vaidlustajale.

3.2. Registreerija

Registreerija põhiseisukohad on järgmised.

Registreerija on omandanud Domeeninime osana 14.06.2018 müügilepingust OÜ-ga Flyingfox (viimase juhatuse liikme M. Ojalo poolt esindatuna), millega muuhulgas vahetas omanikku Megazone mänguvarustus, seikluspargi mänguvarustus, veebileht www.megazone.ee, Megazone Facebook'i leht, kliendiandmebaas, mööbel, elektroonikaseadmed, jne. Domeeninime on Registreerijale loovutanud OÜ Insidercom Consulting, kelle juhatuse liikmeks on samuti M. Ojalo. Registreerijale on üle läinud ka litsentsileping Laser Game Finland Oy-ga. Registreerija on omandanud lasermänge pakkuva ettevõtte inventari ja kogu tegevuse.

Domeeninimi on olnud kasutuses vähemalt 1999. aastast (esitab tõendina väljavõtte veebilehelt web.archive.org). See ei ole kunagi olnud registreeritud Vaidlustajale, vaid M. Ojalole või tema ettevõtetele. Enne vaidlustusavalduse esitamist on Vaidlustaja pika aja jooksul aktsepteerinud Domeeninime kasutamist.

M. Ojaloga seotud ettevõtte OÜ Megazone System oli koos Vaidlustajaga viimase poolt viidatud nüüdseks kehtetu kaubamärgi „MEGAZONE“ kaasomanikeks. OÜ Megazone System tegi seejuures koostööd Vaidlustaja viidatud ettevõtetega Laser Game Finland Oy ja P&C Micros Pty.

Vaidlustaja äriühingu tegevus ei ole seotud „MEGAZONE“ kaubamärgiga. Kasutusel on domeeninimed lasergames.ee ja actiongames.ee. Tähistus „MEGAZONE“ ei nähtu Vaidlustaja äriühingu Facebook'i lehelt, Google otsingust ega reklaamidest.

Registreerija mõnab, et on Vaidlustaja äriühinguga konkurendid. Tähistust „MEGAZONE“ on alati seostatud OÜ-ga Megazone Systems ja selle õigusjärglastega (kelleks on nüüd Registreerija), kes on tarbijatele lasermänge tutvustanud Zelluloosi keskusel. Registreerija õigustatud huvi on lepingu alusel vara omandanuna jätkata õiguseellase õiguspärasest tegevusest. Eelneva tõttu tarbijate jaoks segiajamise ohtu ei ole.

Registreerija ei kasuta Domeeninime pahauskselt. Seda ei omandatud eesmärgiga see müüa või ebamõistliku tasu eest kasutusse anda. Registreerija kasutab Domeeninime enda teenuse müügiks. Registreerija on kõrvaldanud Domeeninimega seotud veebilehelt „MEGAZONE“ logo.

Registreerija palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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. Komisjon võttis Reglemendi p 11 alusel vastu kõik Poolte esitatud dokumendid ja tõendid ning arvestas neid otsuse tegemisel.

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 Vaidlustajale kuulub kaubamärk „MEGAZONE“ (sõna), Eesti rahvuslik registreering nr 51874, taotluse kuupäev 18.06.2013, registreerimise kuupäev 25.08.2014, klassis 41 teenustele „haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine“. See kaubamärk on Vaidlustaja Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 järgi.

Domeeninimi on identne Vaidlustaja Varasema Õigusega. Võrdlemisel jääb Domeeninimes arvestamata maatunnus .ee, millisel juhul on Domeeninimi ja Vaidlustaja kaubamärk täpselt samad.

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

Vaidlustaja viidatud taotlus kaubamärgi „MEGAZONE The Ultimate Adventure“ (logo) registreerimiseks Varasemaks Õiguseks ei ole, kuna Reglemendi p 2.11 kohaselt on selleks vaid registreeritud kaubamärgid. Samuti ei ole Varasemaks Õiguseks Vaidlustajale kunagi koos OÜ-ga Megazone System kuulunud kaubamärk „MEGAZONE“, mille registreering on lõppenud.

4.2. Õigus või õigustatud huvi

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.

Vaidlustaja on väitnud Reglemendi p-st 15.5(a)-(c) toodud aluste puudumist õiguse või õigustatud huvi olemasoluks Registreerijal ja põhistanud Registreerijal õiguse või õigustatud huvi puudumist Domeeninime registreerimisel. Registreerija on esitanud vastuväited ja tõendid selle kohta, mis õigus või õigustatud huvi tal Domeeninime suhtes on.

Komisjon leiab, et Registreerija on tõendanud õiguse või õigustatud huvi olemasolu ja põhjendab seda järgmiselt.

Komisjon nõustub Registreerijaga, et 14.06.2018 lepingu alusel on toimunud muuhulgas lasermänge pakkuva ettevõtte üleminek Registreerijale võlaõigusseaduse § 180 mõttes. Üle on läinud lasermängude varustus, turunduskanalid, kliendiandmebaas, Registreerija väitel ka õigus mängude korraldamiseks. Viimast kinnitab Laser Game Finland Oy 16.08.2018 arve. Vaidlustaja ise on väitnud, et lasermänguteenus eeldab erilist varustust ja luba, mille annab P&C Micros Pty või viimase volitatud isik. Seega on lasermänguvarustuse olemasolu ja mängude pakkumise õigus sellise ettevõtte jaoks keske tähtsusega ning kes vara ja õigusi omab, saab teenust üldse pakkuda. Lisaks sellele on 14.08.2018 üle läinud kõik kliendiandmebaas ja kanalid (sh Domeeninimi), mille kaudu kliendid võiksid Zelluloosis asuva „Megazone Seikluskeskuse“ poole pöörduda või seda internetis leida. Seejuures ei ole oluline, et 14.06.2018 lepingu järgse kohustuse Domeeninime üleandmiseks täitis kolmas isik.

Eelnevaga on Registreerijale soovitud kahtluseta üle anda Zelluloosis toimunud lasermängude äri, kuna vastavat varustust ja turunduskanaleid omamata seni käitatud ettevõtte tegevust jätkata ei ole võimalik. Kuna Registreerija jätkab ostetud ettevõtte tegevust, mille osaks on olnud Domeeninime kasutus ja seda juba enne vaidluse tekkimist, on Registreerijal Domeeninime kasutuseks vähemalt õigustatud huvi Reglemendi p 15.5(a) alusel.

Kuna Registreerija jätkab varasema ettevõtte tegevust, ei ole alust Vaidlustaja väidetele nagu Registreerija ettevõtte ei saaks Domeeninime järgi olla üldtuntud. Varasema ettevõtte tundus läks 14.08.2018 lepingu tulemusena Registreerijale üle.

Komisjon ei nõustu väitega, et Registreerija poolne Domeeninime kasutus ei ole tegelik, vaid seondub üksnes Registreerija kaubamärgi „ESCAPEROOM“ reklaamimisega (suunates kasutajad veebilehele www.theescaperoom.ee). Kuigi Domeeninimega seotud veebilehel on tõesti reklaam ja viide Registreerija teisele veebilehele, on seal ka muud sisu, mis puudutab Megazone Seikluskeskust, sh pakutavaid teenuseid. Domeeninimele vastava veebilehe ainsaks funktsiooniks ei ole kasutajate teisele veebilehele suunamine.

Registreerija on tõendanud, et Domeeninimi on kasutuses juba vähemalt 1999. aastast. Vaidlustaja on väga põhjalikult tegelenud Registreerija väidete kontrolliga, kuid ei ole esitanud andmeid ega tõendeid (nt väljatrukk veebilehelt web.archive.org) selle kohta, et Domeeninimele vastava veebilehe sisu oleks olnud enne vaidluse teket erinev ning mitte seostatav isikutega, kelle õigusjärglaseks Registreerija end nimetab ja äritegevusega, mida Registreerija väidab end jätkavat.

Vaidlustaja on väitnud, et Registreerijal puudub õigus Eestis „MEGAZONE“ lasermänge pakkuda ja esitas selle kohta kinnituse Laser Game Finland Oy-lt. Vaidlust ei ole, et Registreerija vastavaid lasermänge ikkagi Eestis pakub ja vaatamata väidetavale õiguse puudumisele on Laser Game Finland Oy esitanud alles 16.08.2018 tasumiseks arve lasermängude pakkumiseks vajaliku tarkvara kasutusõiguse eest. See tähendab, et Laser Game Finland Oy käitumine seoses Registreerijaga on vastuoluline – kui Registreerijal puuduks õigus „MEGAZONE“ lasermänge Eestis pakkuda, oleks arusaamatu selle tegevuse toetamine tarkvara kasutusõiguse andmisega just Registreerijale.

Komisjonile esitatud tõenditest ei ole võimalik teha kindlaid järeldusi selle kohta, mis alustel toimub P&C Micros Pty lasermängude pakkumise litsentseerimine ning kellel on õigus Eestit puudutavaid küsimusi otsustada. Lõppkokkuvõttes ei saa Komisjon seega teha vastuolulisest infost järeldust, et Registreerija pakub lasermänge ebaseaduslikult ja lähtuda tuleb eeldusest, et Registreerija lasermängude teenus on seaduslik.

Pooled on pikalt vaieldud selle üle, kas Registreerija saab olla OÜ Megazone System õigusjärglane ja viimasele kuulunud registrist kustutatud kaubamärgi alusel. Komisjon leiab, et nii nagu registrist kustutatud kaubamärk ei saa olla Vaidlustaja Varasemaks Õiguseks, ei anna see ka Registreerijale õigust Domeeninime kasutamiseks.

Vaidlustaja ei ole näidanud, kuidas Registreerija tegevus oleks ebaaus, tarbijaid eksitav või Vaidlustaja kaubamärki kahjustav. Registreerija tegevusest nähtub soov seni tegutsenud ettevõtet edasi käitada.

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

4.3. Pahauskne registreerimine või kasutus

Vaidlustaja ei ole pahauskust käsitledes tuginenud Reglemendi p 15.6(a), 15.6(b) ja 15.6(c) toodud asjaolude esinemisele. Reglemendi p-s 15.6(e) tingimus ei ole antud vaidluses ilmselt asjakohane.

Komisjon on esitatud tõendite alusel veendunud, et Domeeninime registreerimine ei ole reaktsioon sellele, et Vaidlustaja on saanud registreeritud kaubamärgi „MEGAZONE“ omanikuks ning esitanud taotluse teise kaubamärgi registreerimiseks. Domeeninime kaaperdamise juhtumiga tegemist ei ole.

Vaidlustaja ise on viidanud seoses pahauskusega Reglemendi p-le 15.6(d), mida nüüd käsitlemegi.

Vaidlustaja on esitanud tõendid selle kohta, et talle kuulub Varasema Õigusena kehtiv sõnamärk „MEGAZONE“, mis on kaitstud klassis 41 teenustele „haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine“. Komisjon saab Varasema Õiguse väidetavat rikkumist hinnata vaid sellest lähtuvalt.

Komisjoni jaoks ei ole esitatud tõendite ja väidete alusel ilmne, et lasermänguteenuse pakkumine (Domeeninimele vastaval veebilehel mh osana sünnipäeva- jms pakettidest) oleks oma sisult eeskätt hariduslike või meelelahutuslike võistluste korraldamine. Vaidlustaja esitatud tõendid (Laser Game Finland Oy 19.09.2018 avaldus) tutvustavad teenust kui seiklust, meelelahutust, sporti ja mängu,

võistlusmomenti üldse mainimata. Komisjon ei saa seetõttu järeldada Varasena Õiguse rikkumist seoses sellega, et Registreerija Domeeninime kaudu lasermänguteenust pakub.

Vaidlustaja kaubamärgitaotluse „MEGAZONE“ (logo) logoga sarnane kujutis on Registreerija veebilehtedel kasutatav, kuid hetkel ei ole veel tegu Eestis registreeritud kaubamärgiga ning ei saa rääkida sellega seotud õiguste rikkumisest. Vaidlustaja käsitus Registreerija pahausksusest seoses logo kasutamise kohta on esitatud nagu talle juba kuuluksid õigused, mis tulenevad veel registreerimata kaubamärgist. Tulevikku silmas pidades oleks küll Registreerijal mõistlik arvestada võimalusega, et Vaidlustaja saab õiguse registreeritud kaubamärgile „MEGAZONE“ (logo) ja sellega sarnase tähistuse kasutamine võib hiljem osutuda õigusvastaseks.

Komisjoni arvates kinnitab Registreerija pahausksuse puudumist ka see, et Domeeninimele vastavalt veebilehelt on Vaidlustaja kaubamärgitaotlusega sarnane logo vaidluse käigus eemaldatud.

Nagu eelnevalt märgitud, ei saa Komisjon tuvastada, mis tingimustel saab toimuda P&C Micros Pty lasermängude pakkumine Eestis ja et Registreerija neid tingimusi ei täidaks, sh et tal puuduks selleks õigus. Seetõttu ei saa Komisjon järeldada Registreerija pahausksust ka nende Vaidlustaja väidete alusel.

Komisjon ei saa nõustuda väitega, et „MEGAZONE“ on väga tuntud kaubamärk ja sellega identse Domeeninime registreerimine *a priori* pahauskne. Vaidlustaja ise on märkinud, et P&C Micros Pty on jätnud kaubamärgi registreerimise erinevates riikides vabaks, st ei pea seda piisavalt oluliseks. Vaidlustaja on samuti viidanud sellele, et tegelikult kasutatakse selle tootja mängude tähistamiseks erinevaid tähistusi, millest vaid üks on „MEGAZONE“. Ainus asjakohane tõend seoses logo kaitstusega on Vaidlustaja enda taotlus kaubamärgi registreerimiseks, mida ei ole hetkel veel rahuldatud ja mis seetõttu ei ole Reglemendi mõistes Varasemaks Õiguseks.

Kui Registreerija on Domeeninimele vastavale veebilehele pannud muu sisu hulgas reklaami oma muudele teenustele, ei järeldu sellest, et Domeeninime kasutus teenib vaid nende tutvustamise huvi. Nagu ülal märgitud, on veebilehel muud sisu, mis kirjeldab „Megazone Seikluskeskuse“ teenuseid.

Nii Vaidlustaja kui Registreerija tunnistavad, et on konkurendid lasermänguteenuse pakkumisel, kuid kuivõrd Komisjoni hinnangul Varasem Õigus neid teenuseid ei kata, ei saa rääkida sellest kasu lõikamisest Registreerija poolt, veel vähem tahtlikust tegevusest. Esitatud tõendite alusel on tähistust „MEGAZONE“ kasutanud ja kasutab Registreerija ettevõtte, samas kui Vaidlustaja ja tema äriühing seda olulistest turunduskanalites (veebileht, *Google*, *Facebook*) ei kasuta. Neil asjaoludel ei saa Vaidlustaja ega tema ettevõtte olla tuntud eeskätt tähistuse „MEGAZONE“ alusel. Ka seetõttu ei ole Registreerija tegevus Domeeninime kasutamisel kasutatav klientide eksitamiseks ja ligimeelitamiseks Vaidlustaja arvel.

Eeltoodut arvestades ei ole Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimus täidetud.

Kuna Reglemendi p-des 15.4 tingimused ei ole täidetud, tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-ga 15.1:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval.

/allkirjastatud digitaalselt/

Risto Käbi

Komisjoni liige