

# DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

## OTSUS

Asja nr: 21-1a-352

Otsuse kuupäev: 22. juuni 2021

Komisjoni koosseis: Risto Käbi

Vaidlustaja: **ICANIWILL AB**  
Sveavägen 163, SE-11346 Stockholm, Rootsi

Vaidlustaja esindaja: Maria Silvia Martinson, patendivolinik  
Patendibüroo RestMark Metida OÜ  
Kompanii 1c, Tartu 51004  
Telefon 655 9803  
e-post  
[maria.silvia.martinson@restmarkmetida.ee](mailto:maria.silvia.martinson@restmarkmetida.ee)

Registreerija: **Eraisik**

Registripidaja: **Zone Media OÜ**  
registrikood 10577829  
Lõõtsa tn 5, 11415 Tallinn

Vaidlustatud domeeninimed: **icaniwill.ee**  
**iciw.ee**

### 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris vaidlustatud domeeninimed [icaniwill.ee](http://icaniwill.ee) (**Domeeninimi 1**) ja [iciw.ee](http://iciw.ee) (**Domeeninimi 2**) 12.06.2020. Domeeninimi 1 ja Domeeninimi 2 tähistatakse edaspidi koos kui **Domeeninimed**.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse Domeeninimede üleandmiseks 18.05.2021.

Eesti Interneti SA (**EIS**) Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) võttis vaidlustusavalduse menetlusse 19.05.2021 ja edastas vaidlustusavalduse Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) p 6.3 alusel Registreerijale.

Registreerija esitas Komisjonile 24.05.2021 e-kirja teel vastuse, et soovib loobuda ja anda Domeeninimed üle. Nõuetekohast vastust Registreerija Komisjonile tähtaegselt esitanud ei ole, sh Reglemendi p 8 järgset kinnitust.

## **2. MUUD MENETLUSED**

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

## **3. POOLTE SEISUKOHAD**

### **3.1. Vaidlustaja**

Vaidlustajale kuuluvad järgnevad Euroopa Liidu kaubamärgid:

- sõnamärk ICANIWILL, reg. nr 013864616, õiguskaitse alates 23.03.2015. a klassides 9, 16, 18, 21, 25, 35;

- kujutismärk ICANIWILL, reg. nr 018222010, õiguskaitse alates 07.04.2020. a klassides 9, 16, 18, 21, 25, 35;

- sõnamärk ICIW, reg. nr 015093214, õiguskaitse alates 09.02.2016. a klassides 9, 16, 18, 21, 25, 35; ja

- kujutismärk ICIW, reg. nr 015114572, õiguskaitse alates 16.02.2016. a klassides 9, 16, 18, 21, 25, 35.

Registreerija on 12.06.2020 registreerinud Domeeninimed, kusjuures ei ole vaidlustusavalduse esitamise aja seisuga asunud Domeeninimesid tegelikult kasutama. Registreerija on registreerinud Domeeninimed õigusvastaselt, kuivõrd need on identsed Vaidlustaja varasemate õigustega ning Vaidlustaja ei ole Registreerijale andnud nõusolekut Vaidlustaja kaubamärke sisaldavate domeeninimede registreerimiseks.

Vaidlustaja kaubamärgid ICANIWILL, ICANIWILL (+ kuju), ICIW ja ICIW (+ kuju) on Reglemendi punkti 2.11. mõistes Vaidlustaja varasemad õigused, kuivõrd kaubamärkide registreerimistaotluste esitamise kuupäevad on varasemad võrreldes Domeeninimede registreerimise kuupäevaga. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei loeta tippdomeeni .ee sisaldumist domeeninimes, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva üldise täiendiga (DVK 05.01.2017 otsus asjas nr 16-1a-311, lacoste.ee). Vaidlustaja sõnaline kaubamärk ICANIWILL kattub täielikult vaidlustatud Domeeninimega 1, mistõttu on Domeeninimi 1 identne Vaidlustaja kaubamärgiga. Analoogselt kattub Vaidlustaja sõnaline kaubamärk ICIW täielikult vaidlustatud Domeeninimega 2, mistõttu on Domeeninimi 2 identne Vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Eeltoodust lähtuvalt on täidetud Reglemendi punkti 15.4. kriteerium „domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega“.

Registreerijale ei kuule Eestis ega väljaspool Eestit õigusi tähistele ICANIWILL ega ICIW. Samuti ei ole Vaidlustaja andnud Registreerijale nõusolekut Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide registreerimiseks domeeninimena. Registreerija ei ole vaidlustusavalduse esitamise aja seisuga Domeeninimesid ka tegelikult kasutama hakanud. Puuduvad Reglemendi punktis 15.5. nimetatud Registreerija õigustatud huvi tõendavad asjaolud (domeeninime kasutamine kauba või teenuse pakkumiseks või ettevalmistused selleks, üldtuntus, aus kasutamine).

Vaidlustaja on seisukohal, et Registreerijal puudus õigus ning õigustatud huvi Domeeninimede registreerimiseks, mistõttu on täidetud Reglemendi p 15.4. kriteeriumid.

Vaidlustaja palub Domeeninimed talle üle anda.

### **3.2. Registreerija**

Registreerija soovib Domeeninimed Vaidlustajale loovutada.

## **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 Domeeninimed on Varasema Õigusega identsed või eksitavalt sarnased.

Vaidlustaja esitatud asjaoludest ja tõenditest nähtub, et talle kuuluvad Eestis kehtivad Euroopa Liidu registreeritud kaubamärgid „ICANIWILL“ (reg. nr 013864616), taotluse kuupäev 23.03.2015, registreerimise kuupäev 07.07.2015 ja „ICIW“ (reg. nr 015093214), taotluse kuupäev 09.02.2016, registreerimise kuupäev 26.05.2016. Komisjon leiab, et mõlemad on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 järgi.

Komisjon nõustub Vaidlustajaga, et Domeeninimi 1 on identne Vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „ICANIWILL“ ja Domeeninimi 2 on identne Vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „ICIW“. Võrdlemisel jääb arvestamata maatunnus .ee.

Registreerija ei ole Vaidlustaja Varasema Õiguse olemasolu menetluses vaidlustanud.

Eeltoodut arvestades on Reglemendi p-s 15.4 sätestatud tingimus identse või eksitavalt sarnase Varasema Õiguse osas täidetud mõlema Domeeninime osas.

#### **4.2. Õigus või õigustatud huvi**

Teiseks käsitleb Komisjon Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimedele. Komisjon leiab, et nn negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud ja Registreerija õigust või õigustatud huvi tõendavaid asjakohaseid tõendeid saaks 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 nihkub tõendamiskoormus Registreerijale, kes peab tõendama õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Vaidlustaja on põhistanud Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist, tuues muuhulgas esile õiguste puudumise tähistele „ICANIWILL“ ja „ICIW“, samuti et Registreerija ei ole Domeeninimesid kasutama hakanud, ja et puuduvad Reglemendi punktis 15.5. nimetatud Registreerija õigustatud huvi tõendavad asjaolud. Registreerija ei ole seadnud kahtluse alla Vaidlustaja väiteid õiguse ja õigustatud huvi puudumisest, toonud ühtegi õigust või õigustatud huvi omalt poolt esile, samuti ei ole esitanud selle kohta tõendeid.

Eeltoodut arvestades on ka Reglemendi p 15.4(a) tingimus õiguse või õigustatud huvi puudumise kohta Domeeninimede osas täidetud.

Kuna täidetud on nii Reglemendi p 15.4 kui 15.4(a) tingimused, tuleb vaidlustusavaldus Domeeninimede osas rahuldada.

### **5. KOMISJONI OTSUS**

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.1, 15.3 ja 15.8. otsuse:

**Anda domeeninimed icaniwill.ee ja iciw.ee üle ICANIWILL AB-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