

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 11-1a-266

Otsuse kuupäev: 12. augustil 2011

Komisjoni koosseis: Andres Hallmägi

Vaidlustaja: **Royal Canin SAS**
650, avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues,
Prantsusmaa

Esindaja: patendivolnik Raivo Koitel, Koitel Patendi- &
Kaubamärgibüroo OÜ, Tartu mnt 65, 10115 Tallinn, tel e-post
6033260, faks 6033261, koitel@koitel.ee

Registreerija: **Vanakivi Grupp OÜ**

Esindaja: L. Puuseapa 11-2, 50406 Tartu, tel +3727346884, e-post
priit@vanakivi.ee Priit Käblik, juhatuse liige

Registripidaja: Zone Media OÜ
Ristiku 10, 10612 Tallinn

Vaidlustatud domeeninimi: **royalcanin**

- **Asjaolud**
1.1. Vaidlustuavaldus

Registreerija registreeris registripidaja kaudu domeeninime royalcanin.ee.

Vaidlustaja esitas 15. juunil 2011. a vaidlustusavalduse, milles taotles domeeninime royalcanin.ee üleandmist Royal Canin SAS-le.

Registreerija vaidlustusavaldusele esitatud vastuses avaldusega ei nõustunud ja palus jätta avalduse rahuldamata.

- **Muud menetlused**

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeni royalcanin.ee puudutavatest muudest

alustatud või lõpetatud menetlustest.

- **Asjaolud ja vaidluse sisu**

Registreerija Vanakivi Grupp OÜ on 4. juulil 2010. a (1. novemberil 2009. a) registreerinud domeeninime royalcanin.ee. Vaidlustaja Royal Canin SAS on viidetega varasematele õigustele pöördunud registreerija poole talle domeeninime royalcanin.ee üleandmiseks, millega registreerija ei ole nõustunud, viidates domeeninime seaduspärasele kasutamisele.

- **Poolte seisukohad**

Vaidlustaja

Registreerija registreeris 4. juulil 2010. a domeeninime royalcanin. Vaidlustaja leiab, et domeeninime royalcanin registreerimine Vanakivi Grupp OÜ nimele rikub tema õigusi ja palub domeeninimi royalcanin üle anda Royal Canin SAS-le.

Royal Canin SAS asutati 1967. a Prantsusmaal veterinaararsti Jean Cathary poolt. Tänapäevaseks on vaidlustaja globaalse esindatusega koera- ja kassitoitude tootmise, arendamise ja müügiga tegelev firma, millel on alates 2010. a sügisest ametlik esindus ka Eestis. Vaidlustaja on ärinime Royal Canin SAS omanik. Ärinimi on varasem domeeninime royalcanin.ee registreeringust.

Vaidlustaja on alljärgnevat Eestis õiguskaitstud kaubamärkide omanik:

- Kaubamärgiregistreeing nr 13158 „ROYAL CANIN + kuju“ klassis 31, taotluse esitamise kuupäev 24.12.1993 ja registreerimiskuupäev 03.10.1994.
- Rahvusvaheline kaubamärgiregistreeing nr 0529628 „ROYAL CANIN“ klassis 31, registreerimiskuupäev 06.10.1988, hilisema märkimise kuupäev Eestis 01.12.2004 .
- Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 008272239 „ROYAL CANIN + kuju“ klassides 3, 5, 10, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 31, 35, 41, 42, 43, 44, taotluse esitamise kuupäev 30.04.2009 ja registreerimisnumber 12.01.2010.
- Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 005127865 „ROYAL CANIN NATURE + kuju“ klassis 31, taotluse esitamise kuupäev 18.07.2006 ja registreerimiskuupäev 14.06.2007.
- Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 003063567 „ROYAL CANIN FELINE HEALTH NUTRITION“ klassis 31, taotluse esitamise kuupäev 04.02.2003, registreerimiskuupäev 25.02.2004.
- Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 003057403 „ROYAL CANIN CANINE HEALTH NUTRITION + kuju“ klassis 31, taotluse esitamise kuupäev 04.02.2003, registreerimiskuupäev 21.04.2004.
- Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 002734408 „ROYAL CANIN SIZE NUTRITION IMMUNITY PROGRAM + kuju“ klassides 5 ja 31, taotluse esitamise kuupäev 10.06.2002, registreerimiskuupäev 08.05.2006.
- Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 005127865 „ROYAL CANIN NATURE + kuju“ klassis 31, taotluse esitamise kuupäev 18.07.2006 ja registreerimiskuupäev 14.06.2007.

Kõik ülalnimetatud kaubamärgid on varasemad domeeninimest royalcanin.ee. Vaidlustaja

omanduses on lisaks domeeninimi royal-canin.ee. Lisaks on vaidlustaja paljude sõnaühendid „royal canin“ sisaldavate domeeninimede omanik nagu royalcanin.com, royal-canin.com, royalcanin.eu ja royal-canin.eu. ROYAL CANIN kaubamärgid on pikaajalise, laialdase ja eduka kasutamise tõttu omandanud rahvusvaheliselt laialdase tuntuse (üldtuntuse). See tunnus on laienenud ka Eestile, kuivõrd ka siin on vaidlustaja kaubamärgid reaalselt kasutusel ning vaidlustajal on Eestis olemas ka ametlik esindus. Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime, kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntusest, ka laiem õiguskaitse (vt Euroopa Kohtu lahend C-39/97, *Canon Kaubushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn Mayer Inc*, p 18). Sellest saab järeldada, et üldtuntud kaubamärgil on suurem õiguskaitse ulatus, mis laieneb ka valdkondadele, mille osas tal otsest registreeringut ei ole. Seega, kuna on tegemist laialdast tuntus omava kaubamärgiga, siis saab lugeda õigusvastaseks igasugust kaubamärgi kasutamist mistahes valdkondades. Vaidlustaja ülemaailmset tuntust tõendab ka asjaolu, et see kaubamärk on esindatud igas maailmajaos.

Vaidlustaja tegi päringu märksõnale „Royal Canin“ ülemaailmses internetiotsingumootoris Google ning sai üle 14 miljoni vastuse. Eesti internetiotsingumootoris saadi vastuseks üle 13 000 vastuse. Kõik need olid seotud vaidlustaja kaubamärgi ja tema kaupadega.

Domeeninimi on identne ja eksitavalt sarnane vaidlustaja varasemate õigustega.

Tähise ROYAL CANIN kasutamine kolmandate isikute poolt ärinime ja kaubamärgiomaniku nõusolekuta on seaduse alusel keelatud. Ärinime või kaubamärgi või selle osa kasutamine domeeninimes on samuti ärinime või kaubamärgi ebaseadusliku kasutamisena.

Vaidlustaja on viidanud Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsuse (nr 3-2-1-4-06) p-dele 49 ja 50. Vaidlustaja arvates saab viidatud lahendis esitatud tõlgendust laiendada ka ärinimedele - domeeninimel nagu ka ärinimel on eristamisfunktsioon ja see hõlbustab meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning muuhulgas täidab ka reklaamifunktsiooni.

a. Ärinimi vs domeeninimi

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Nimetatud sätte kohaselt ei või teine ettevõtja ühe ettevõtte firmanimetust ega sellega sarnast tähist kas ärinimena või kaubamärgina või domeeninimena kasutusele võtta, kuis see võib põhjustada üldsuse eksitamist. Pariisi konventsiooni artikkel 8 tagab, et ühe riigi ettevõtjad ei kasutaks ära teise riigi ettevõtja ärinime mainet ja eristatavust ise juhul, kui see ärinimi pole selles riigis registreeritud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse ja väärtuse kahandamist ning kõlvatut konkurentsi. Vaidlustaja ärinimi Royal Canin Estonia OÜ on tema tütarettevõtte näol ka Eestis registreeritud (reg nr 11984063). Kuigi Eestis registreeritud ärinimi ei ole varasem domeeninime royalcanin.ee registreeringust, näitab see siiski üheselt, et vaidlustajal on Eestis otsesed ärihuvid ning tal on õigus kasutada internetis oma ettevõtet identifitseeriva tähisena domeeninime, mis on identne tema ärinime identifitseeriva ja eristatava osaga Royal Canin. Äriseadustiku § 15 lg 1 esimese lause kohaselt on ettevõtjal ainuõigus oma ärinimele.

Vaidlustaja viitab veel kord Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsuse (asi nr 3-2-1-4-06) p-le 50, mida saab vaidlustaja arvates analoogia korras kohaldada ka ärinime ja domeeninimega seonduvalt:

Kolleegiumi arvates piisab vähemalt KaMS § 14 lg 1 p 2 või 3 tähenduses hageja nõude rahuldamiseks üldjuhul domeeninime registreerimisest, vajalik ei ole selle tegelikkuses kasutamine, kuna juba registreerimisega on takistatud kaubamärgiomaniku võimalused kaubamärgis sisalduvat tähist ise ärilisel eesmärgil kasutada.

Käesoleval juhul on domeeninimi royalcanin.ee identne vaidlustaja ja tema Eesti tütarettevõtte ärinime identifitseeriva ja eristatava osaga Royal Canin, mistõttu esineb tõenäosus tarbija eksitamise osas. Samuti on domeeninime royalcanin.ee registreerimise ja kasutamisega takistatud vaidlustaja kui ärinime omaniku võimalused tema ränimes sisalduvat tähist ise ärilisel eesmärgil internetis kasutada.

b. Kaubamärk vs domeeninimi

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 2 lg 2 kohaselt kuulub ainuõigus registreeritud tööstusomandi esemele isikule, kes on omanikuna registrisse kantud.

TÕAS § 2 lg 3 kohaselt on tööstusomandi õiguskaitse sisuks tööstusomandi eseme omaniku ainuõiguste tunnustamine ja kaitse õiguslike vahenditega. Kaubamärgiseaduse (KaMS) §-st 4 lg 1 tuleneb sarnaselt, et kaubamärgi õiguskaitse kaubamärgile on ainuõigust omava isiku (kaubamärgiomaniku) õiguste tunnustamine ja kaitse õiguslike vahenditega. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et registreeritud kaubamärgi suhtes võib ainuõigust teostada ainult kaubamärgiomanikuna kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud isik.

KaMS § 14 lg-s 3 on sätestatud, et kaubamärgi kasutamine internetis loetakse kaubamärgi kasutamiseks Eestis siis, kui sellel on Eestis äriline tagajärg. Ärilise tagajärje kindlakstegemisel arvestatakse muu hulgas kaubamärki internetis kasutava isiku ärilist tegevust Eestis nagu tegelikult ärisuhted või äriliselt motiveeritud suhted, klienditeeninduse olemasolu ning internetivälise tegevuse olemasolu Eestis (KaMS § 14 lg 3 p1) ja teise isiku kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist või selle kahjustamist (KaMS § 14 lg 3 p 3).

Kõige varasem vaidlustaja ROYAL CANIN kaubamärk Eestis registreeriti 3. oktoobril 1994. a (kaubamärk nr 13158). Vaidlustaja ROYAL CANIN kaubamärgid on Eestis ka reaalselt kasutusel.

Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele royalcanin.ee

Vaidlustajale teadaolevalt ei ole registreerija tegevusvaldkonnad kuidagi seotud lemmikloomade või (lemmik)loomatoitudega. See nähtub registreerija kodulehelt internetis www.royalcanin.ee ning registreerija 2009. a majandusaasta aruandest.

2009. a majandusaasta aruande lk 4 tegevusaruande kohaselt alustas registreerija tegevust 2008. a ning ettevõtte põhitegevusalaks on saematerjali ost ja müük, kamina- ja saunatarvikute ost, müük ja paigaldus. 2010. aastal oli plaanis suunata tegevus akende

paigaldusele ning transporditeenuste pakkumisele. Mainitud tegevusvaldkondadel puudub igasugune seos vaidlustaja tegevusega ning järelikult puudub registreerijal igasugune õiguslik alus domeeninime royalcanin.ee registreerimiseks ja kasutamiseks.

Samuti ei nähtu registreerija majandusaasta aruandest, et ta tegeleks ekspordiga. Järelikult on registreerija majandustegevus suunatud ainult Eesti turule, mistõttu on küsitav ka registreerija vajadus võõrkeelse domeeninime royalcanin.ee kasutamise järele. Sellel võõrkeelsel domeeninimel puudub Eesti tarbijate silmis otsene arusaadav tähendus ning igasugune seos registreerijaga, st tema ärinimi või kaubamärkidega või tema tegevusvaldkondadega.

Registreeritud domeeninimi royalcanin.ee on identne vaidlustaja ärinime ja kaubamärkide eristusvõimelise ja eristava osaga ROYAL CANIN. ROYAL CANIN on kahest prantsus- või ka ingliskeelsest sõnast moodustatud tähis, mis tõlkes tähendab „kuninglik koer“. Tähis ROYAL CANIN ja selle tõlge viitab kaudselt vaidlustaja tegevusele (lemmikloomad, loomatoit), kuid sellel puudub igasugune seos registreerija identiteedi või tegevusvaldkondadega. Seetõttu on arusaamatu, miks peaks registreerija, kelle tegevusvaldkond ei seonu lemmikloomadega, veel vähem koertega, registreerima enda nimele Eestis võõrkeelset domeeninime, mis koosneb sõnast „royal canin“ e „kuninglik koer“, mis ilmselgelt on Eesti asjaomase avalikkuse jaoks (st registreerija kaupade võimalike tarbijate sihtrühma hulgas) arusaamatu tähendusega tähis.

Samuti ei väljenda registreeritud domeeninimi royalcanin.ee uidagi registreerija identiteeti internetis, sest nimetatud äriühingul puudub igasugune vajadus, seos ning ka õigus kasutada oma äritegevuses või üldises identiteedis tähist tähist „royal canin“ või neid sõnu sisaldavaid tähiseid. Registreerija ärinimeks on Vanakivi Grupp OÜ, samuti on tema identiteediks indernetis domeeniaadress vanakivi.ee, mis on samuti registreeritud registreerija nimele. Lisaks viitab domeeninime royalcanin.ee kontaktandmete leht otse registreerijale Vanakivi Grupp OÜ-le, kusjuures ka elektronpostiaadressides on otse kasutusel ainult domeen vanakivi.ee. Lisaks ühtib internetileheküljele www.royalcanin.ee olev sisu internetileheküljel www.vanakivi.ee olva sisuga. Järelikult puudub registreerijal õigustatud huvi ja vajadus lisadomeeninime royalcanin.ee järele. Samuti ei ole registreerija üldtuntud domeeninime royalcanin.ee kaudu. Kui registreerija tuntuusest saab üldse juttu olla, siis saab selline tunnus registreerijal olla üksnes seoses domeeniga vanakivi.ee, mis ühtib registreerija ärinime eristatava osaga ning Vanakivi on ka registreerija identiteet internetis.

Registreerija poolt registreeritud domeeninimi royalcanin.ee võib luua tarbijas mulje, et domeenivaldaja näol on tegemist vaidlustaja tütarfirma või temaga muul moel tihedalt soetud isikuga. Sellise tegevusega on aga tegemist tarbijate eksitamise ning vaidlustaja varasematest õigustest tulenevate õiguste kahjustamise ja rikkumisega. Registreerijal puudub ka tähise „Royal Canin“ kasutamiseks selle ainuomaniku nõusolek. Samuti ei ole registreerija näol tegemist vaidlustaja esindajaga Eestis. Seega rikub registreerija domeeninime royalcanin.ee kasutamise oma majandustegevuses oluliselt vaidlustaja kui ärinime- ja kaubamärgiomaniku õigusi.

Lisaks ei võimalda domeeninime royalcanin.ee registreerimine registreerija nimele vaidlustajal internetis teostada ainuõigust tema ärinimele ja kaubamärgile. Puudub võimalus võtta kasutusele domeeninimi kujul „ärinimi.ee“ või „kaubamärk.ee“. Ainuüksi märgitud asjaolu rikub oluliselt vaidlustaja kui ärinime ja erinevate „royal canin“ sõnaühendit sisaldavate kaubamärkide omaniku õigust, kuna selle domeeninime registreerimisega on takistatud ärinime ja kaubamärgiomaniku võimalused ärinimes ja kaubamärgis sisalduvat tähist ise ärilisel eesmärgil internetis kasutada.

Registreerija tegevuse tõtu on vaidlustaja sunnitud Eestis kasutama domeeninime mitteharjuspärasel moel, sidekriipsuga – royal-canin.ee. Taoline olukord eksitab tarbijaid ning raskendab neil vaidlustaja kodulehte leida, kuna enamkasutatavad ja kergemini meeldejäätavamad on siiski domeeninimed ilma kirjavahemärkideta. Seetõttu on registreerija nimele domeeninime royalcanin.ee registreerimine lubamatu, kuna piirab vaidlustajal oma ärinime ja kaubamärgi tavapärasel kujul kasutamist. Riigikohus on 5. mai 2009. a otsuse (asi nr 3-2-1-29-09) p-s 13 leidnud, et tarbija eksitamise kohaldamiseks piisab sellest, kui on olemas võimalus tarbija eksitamiseks. Teisisõnu, tarbija eksitamine ei pea olema tõendatud või realselt aset leidnud, piisab, kui selleks on olemas mingigi võimalus.

Registreerija pahauskus domeeninime royalcanin.ee registreerimisel ja kasutamisel

Domeenivaidluste komisjoni relemendi p 15.6 (a)

Vastavalt domeenivaidluste komisjoni relemendi p-le 15.6 (a) võib domeeninime pahauskse registreerimise aluseks olla asjaolu, et domeeninimi oli registreeritud või omandatud otseselt eesmärgiga domeeninimi müüa, anda kasutusõigus või muul viisil õle anda varasema õiguse majale või vaidlustaja konkurendile tasu eest, mis olulisel määral ületab otsesed domeeninime registreerimise kulud.

Pärast registreerijale 23. novembril 2010. a esitatud pretensioonikirja üritas registreerija vabaneda domeenist royalcanin.ee vaidlustaja kasuks kaudse rahalise nõudmisega, kusjuures nõutav tasu ületas olulisel määral otsesed domeeninime registreerimise kulud. Registreerija vastas, et juhul kui vaidlustaja soovib domeeninime royalcanin.ee endale saada, peab ta registreerijale hüvitama nimevahetusega seotud kulud. Väidetavalt oli registreerijal 2011. a alguses kavatsus uus royalcanin.ee koduleht interneti üles panna, kuid seoses võimaliku domeeninime vahetusega tuleb see uuesti kujundada. Registreerija esitas vaidlustajale hinna registreerija hinnapakkumise veebilehe ümberkujundamiseks. Veebikujunduse e domeeninime royalcanin.ee omandamise hind oli 28700 krooni, millele lisandus käibemaks. Registreerija oli nõus võtma sellest oma osaluseks 10 000 krooni. Järelikult oleks vaidlustajale jäänud domeeni royalcanin.ee omandamise lõpphinnaks 18 700 kr + käibemaks, mis on kaugelt üle otseste domeeni registreerimise kulutuste.

Ebaõigeks osutus registreerija informatsioon, et domeeninime royalcanin.ee all avaneb 2011. a alguses täiesti uue sisuga internetilehekülj. Kuni vaidlustuse esitamise päevani on internetilehekülgede www.vanakivi.ee ja www.royalcanin.ee sisu identne. Tõsi, 2011. a juunikuus uuenes mõlema internetilehekülje kujundus, kuid oma sisult on and ikkagi identsed. Järelikult puudub registreerijal ka vajadus domeeninime royalcanin.ee järele, kuivõrd kogu seal olev informatsioon on ka kodulehel www.vanakivi.ee

Ülalmärgitust saab välja lugeda registreerija katset anda domeeninimi royalcanin.ee vaidlustajale e varasema õiguse omajale üle muul viisil tasu eest, mis olulisel määral ületab otsesed domeeninime registreerimise kulud. Seda saab aga tõlgendada registreerija pahauskse käitumisena seoses domeeninimega royalcanin.ee. Vaidlustaja on arvamusel, et domeeninime royalcanin.ee registreerimisega kahjustatakse vaidlustaja huve, sest selle kasutamisel registreerija poolt kasutatakse ebaausalt ära vaidlustaja varasemate õiguste mainet ning vaidlusesemeks olev domeeninimi registreeriti kasu saamis eesmärgil.

Domeenivaidluste komisjoni relemendi p 15.6 (d)

Domeenivaidluste komisjoni reglemendi p 15.6 (d) kohaselt võib domeeninime pahauskse registreerimise aluseks olla asjaolu, et domeeninime kasutati tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu varasema õigusega.

Vaidlustaja on arvamusel, et kuna registreerija kodulehel asus registreerijale pretensiooni esitamise ajal 2010. a novembris ning ka 2011. a aprillis ja juunis banner/link MTÜ Aretusklubi Eesti Bernhardiin kodulehele bernhardiin.eu, mis seondub otseselt koertega, siis sellise tegevusega on registreerija üritanud läbi talle kuuluva royalcanin.ee domeeninime kasutamisega enda kodulehele tahtlikult ligi meelitada täiendavalt internetikasutajaid eesmärgiga saada sellest täiendavat kasu või siis tekitada segiajamise ohu varasemate õigustega. Vaidlustajale jääb mulje, et vaidlusesemeks oleva domeeninime registreerimisega soovis registreerija vaidlustaja ärinime ja kaubamärgi tuntuks ära kasutades endale või siis domeeninime bernhardiin.eu omanikule uusi kontakte ja kliente hankida ning peab sellist tegevust pahauskseks.

Lisaks seoses viitega koertega seotud interneti leheküljele www.bernhardiin.eu, on ka välistatud, et registreerija ei ole teadlik asjaolust, et koeratoitude valdkonnas on olemas rahvusvaheliselt ja ka Eestis tuntud kaubamärk „Royal Canin“, mis kuulub vaidlustajale.

Vaidlustaja viitab ka Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsuse (asi nr 3-2-1-4-06) p-dele 19 ja 21, millel on tähtsus domeeninime õigusvastase registreerimise ja kasutamise õiguslikul määratlemisel.

Nimelt, kaubamärgi (h ärinime ja kaubamärki sisaldava domeeninime) kasutamisele teise isiku poolt võivad tuleneda piirangu ka konkurentsiseadusest (KonkS), mille § 50 lg 2 järgi on keelatud kõlvatu konkurents. Kõlvatuks konkurentsiks on KonkS § 50 lg 1 järgi muuhulgas eksitava teabe avaldamine. Eksitav teave on KonkS § 51 lg 1 järgi ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. KonkS § 51 lg 2 järgi on keelatud muuhulgas eksitava teabe avaldamine enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta. Selliste andmete all mõistetakse KonkS § 51 lg 3 järgi teavet pakutavate kaupade päritolu, omaduste, hankimisviisi või –allikate ning ettevõtja eesõiguste, finantsseisundi ja muude omanduste kohta. Eksitava teabe avaldamisena saab käsitleda registreerija domeeniaadressil royalcanin.ee olev banner aadressile bernhardiin.eu, mis on otseselt seotud koerte ja koerte aretusega. Selliselt on kaudselt loodud tarbijates ekslikult seos vaidlustaja ja registreerija vahel.

Samuti on kaubamärgiomaniku ainuõigus kui omandiga sarnane õigus kaitstav võlaõigusseaduse (VOS) § 1045 lg 1 p 5 alusel ja kaubamärgiomanik saab nõuda oma ainuõiguse rikkumise korral kestva kahju tekitava tegevuse keelamist VOS § 1055 lg 1 alusel. 1. jaanuaril 2006. a jõustunud VOS § 1055 lg 3 p-s 1 on lisaks täiendavalt selgitatud, et kui kahju õigusvastane tekitamine seisneb tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, nõuda rikkumisest hoidumist tulevikus.

Eeltoodust tulenevalt on üheselt selge, et registreerija poolt leiab aset „royal canin“ sõnauhendit sisaldavate ärinime ja erinevate kaubamärkide õigusvastane kasutamine ja eksitava teabe avaldamine ning et see tegevus rikub vaidlustaja kui ärinime- ja kaubamärgiomaniku ainuõigusi. Samuti on selge, et registreerijal puudub igasugune alus domeeninime royalcanin.ee registreerimiseks ja kasutamiseks. Kuna registreerijal puudub

vaidlustajaga igasugune äriühendus, on kõnealusel juhul selgelt tegemist „royal canin“ sõnaühendit sisaldavate äriühendite ja erinevate kaubamärkide eristusvõime ebaausa (pahatahtliku) ärakasutamise ja tarbijate eksitamisega. Vaidlustaja viitab ka Tallinna Ringkonnakohtu 29. mai 2007. a otsusele (asi nr 2-06-20774) domeeninime porsche.ee osas, milles esinesid samuti käesoleva vaidluse tunnused ning milles anti õigus (st domeeninimi porsche.ee loovutati) kaubamärgi „Porsche“ õiguspärasele omanikule Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG-le.

Vaidlustaja viitab TsÜS §-le 138 lg 1, mille kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. TsÜS § 138 lg 2 kohaselt on ei ole õiguste teostamise lubatud seadusvastasel viisil, samuti selliselt, et õiguste teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule.

Kuna sõnaühend „royal canin“ on Eestis ja rahvusvaheliselt registreeritud ja üldtuntud kaubamärk ning vaidlustaja on paljude teiste laienditega domeeninime omanik (nt .eu ja .com), ei saa olla juhuslik kõnealusel domeeninime registreerimine registreerija nimele. Vaidlustaja on seisukohal, et viidatud tegevus oli planeeritud ning ette kavatses, mida ei saa käsitleda kui oma tsiviilõiguste heas usus kasutamist.

Ühtlasi leiab vaidlustaja, et registreerija pahatahtlikkusele võib viidata ka asjaolu, et tema nimele on registreeritud ettevõtte nimeline domeeninimi vanakivi.ee, mis nii internetilehekülje sisult ja väliselt on identne internetileheküljega royalcanin.ee. Lisaks viitab domeeninime royalcanin.ee kontaktandmete leht otse registreerijale Vanakivi Grupp OÜ, kusjuures ka elektronpostiaadressides on kasutusel ainult domeen vanakivi.ee. Järelikult puudub registreerijal õigustatud huvi ja vajadus lisadomeeninime royalcanin.ee järele.

Registreerija

Registreerija vaidlustaja poolt esitatud avaldust ei tunnista ja palub jätta see rahuldamata, lähtudes järgmistest asjaoludest.

Registreerija väidab, et vale on vaidlustaja väide, et registreerija poolt domeeninime royalcanin.ee registreerimisel 4. juulil 2010. a oli vaidlustajal kaubamärk registreeritud kõigis vaidlustaja avalduses loetletud klassides. Tegelikult oli domeeninimi royalcanin.ee registreeritud registreerija kasutusse juba alates 1. novembrist 2009. a kui Vaidlustaja kaubamärk oli registreeritud klassides 5 ja 31. Vaidlustaja väide, et kaubamärk „Royal Canin“ on laialdaselt tuntud, on ilmselge liialdus. Nimetatud kaubamärk võib omada küll mingit tuntust koerakasvatavate sead, aga seda ainult väikeses ringkonnas. Olles ise koerakasvatav, sain mina sellisest koeratoidust teada alles siis, kui vaidlustaja tegi oma esinduse Eestisse ja hakkas domeeninime endale nõudma.

Vaidlustaja põhjendab kaubamärgi tuntust asjaoluga, et nende aastane müügitulu ulatub üle ühe miljardi euro ning sõnaühend „Royal Canin“ andis otsingumootorites google.ee üle 14 miljoni ja neti.ee üle 12 000 vastuse. Registreerija on seisukohal, et nimetatud fakte aluseks võttes ei ole võimalik ettevõtte tuntust hinnata. Vaidlustaja toob näitena kolmeteistkümnes Euroopa riigis esindatud kaupluseketi OBI, mille aastane müügitulu on oluliselt suurem kui 1 miljard eurot ning mille puhul päring sõnale „obi“ andis google.ee-s 50 200 000 vastus ja neti.ee-s 1486 vastust. Samuti toob registreerija näiteks Eesti ettevõtte U.S. Invest AS, mille aastane müügitulu on üle 34 miljoni euro (2010. a), mille puhul google.ee andis 44 700 000 vastust ning

eti.ee 14 467 vastust sõnale „us invest“. Registreerija esitab küsimuse, milline neist ettevõtetest on maailmas enim tuntud.

Registreerija osundab asjaolule, et kui kaubamärgi tuntuse määramisel aluseks võtta vaidlustaja poolt pakutud parameetrid, siis võib kindlalt väita, et tänaseks on kaubamärk „Royal Canin“ hakanud oma tuntust Eestis kaotama, kuna tänaseks annab otsingumootor neti.ee sõnaühendile „royal canin“ juba alla 13 000 vastuse.

Registreerija seisukoht on , et nimetatud parameetreid arvesse võttes ei ole võimalik määrata ettevõtte ega kaubamärgi tuntust.

Registreerija ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, nagu oleks ta püüdnud vaidlusalust domeeninime müüa. Registreerija tegi viimases e-kirjas vaidlustajale ettepaneku domeeninime vahetusega seotud kulude jagamiseks, mida vaidlustaja üritab näidata domeeninime müümisenä, mis aga tegelikult nii ei ole. Kuna esimesena pakkus raha vaidlustaja, siis on õigem tekkinud olukord nimetada domeeninime ostmise mitte müümise katseks.

Registreerija seisukoht on, et vaidlustaja viidatud Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus asjas nr 3-2-1-4-06 ei ole selles asjas kohaldatav, kuna käsitletavas kohtuotsuses oli tegu olukorraga, kus mõlemad pooled tegelesid samaliigiliste kaupade müügiga ja ühel neist oli selles valdkonnas kaubamärk registreeritud. Käesolevas asjas aga registreerija ei tegele lemmiklooma toidu müümisega, vaid müüb koerakujulisi tuulelippe ning vaidlustajal ei olnud domeeninime registreerimise ajal nimetatud valdkonnas kaubamärk registreeritud. Lisaks on nimetatud kohtulahendis üheks vaidlusaluseks objektiks domeeninimi gulfoil.ee, mis erinevalt domeeninimest royalcanin.ee viitab otseselt müüdavale kaubale.

Registreerija väidab, et tal on otsene seos ja vajadus domeeninime royalcanin.ee kasutamiseks, kuna on plaan hakata turustama erinevat tõugu koerte kujulisi tuulelippe ja muid antud teemaga seonduvaid tooteid nii Eestis kui ka välismaal, selleks ka võõrkeelne domeeninimi.

Registreerija väidab, et vaidlustaja väide, et registreerija tegevusvaldkonnad ei seonu lemmikloomadega ei oma antud olukorras mingit tähtsust, kuna ükski seadus ei keela teha aknapaigaldus- või transporditeenust pakkuvat ettevõtet nimega „Kuninglik Koer“. Samuti ei ole tähtsust vaidlustaja väitel, et registreerija nimele on registreeritud peale royalcanin.ee nimelise domeeninime veel üks domeeninimi (vanakivi.ee), ei oma tähtsust, kuna ükski seadus ei keela registreerida ühel isikul mitut domeeninime..

Registreerija leiab, et vaidlustaja väide, et royalcanin.ee kasutamine võib luua tarbijas mulje, et domeenivaldajaga on tegu vaidlustaja tüdarettevõttega, on alusetu, kuna registreerija kodulehel on nähtaval kohal väljas firma rekvisiidid, millest on näha, kellele koduleht kuulub ja kes on kauba või tenuse pakkuja

Registreerija väidab, et vaidlustaja väide, et domeeninime rohalcanin.ee kasutamine registreerija poolt takistab tal kasutamast domeeninime kujul ärinimi.ee või kaubamärk.ee, on alusetu. Vaidlustaja ärinimi on Royal Canin Estonia, seega ärinimi.ee oleks royalcaninestonia.ee ning see on hetkel vaba ning kaubamärk „Royal Canin“ on lahku kirjutatud ja royal-canin.ee on vaidlustaja kasutuses.

Registreerija leiab, et alusetu on vaidlustaja väide, et ta peab domeeninime kasutama

mitteharjumuspäraselt sidekriipsuga (royal-canin.ee). Sellisel kujul kasutab ta domeeninime ka mitmes teises riigis, nt Saksamaal (royal-canin.de), Austrias (royal-canin.at), Hiinas (royal-canin.ch) jne. Lisaks on vaidlustajal võimalik kasutusele võtta domeeninimi royalcanin.com.ee, mis on tänaseks veel registreerimata.

Registreerija väidab, et vaidlustaja väide, et registreerija on domeeninime registreerinud pahauskselt sooviga see hiljem müüa, on alusetu. Ajal, kui registreerija domeeni royalcanin.ee registreeris, ei olnud vaidlustajal Eestis esindust ega vajadust domeeninime royalcanin.ee järele, seega puudus põhjus domeeni pahauskseks registreerimiseks ja ei olnud ju ka kellelegi müüa. Sellel ajal kui registreerija registreeris domeeninime, müüs Royal Canini koeratoitu Eestis Bramham Trade AS, kes kasutas domeeninime royal-canin.ee, mis on tänaseks vaidlustajale üle antud.

Registreerija leiab, et ta ei registreerinud domeeni royalcanin.ee enda kodulehe külastatavust suurendada, kuna vastasel korral oleks ta valinud oluliselt tuntuma kaubamärgi. Samuti on ekslik vaidlustaja väide, et registreerija on avaldanud domeeninime royalcanin.ee kasutamise eeskirju. Eksitavaks võiks lugeda teavet siis, kui registreerija avaldaks kodulehel koeratoiduteemalist teavet, aga seda ta ei tee. Registreerija tegeleb kodulehel erinevate kaupade müügiga, mille osas vaidlustaja kaubamärk domeeni registreerimise ajal registreeritud ei olnud.

Registreerija on seisukohal, et alusetu on vaidlustaja väide, et pahatahtlikkusele võib viidata asjaolu, et registreerijal on registreeritud ka omanimeline domeen. Jääb arusaamatuks, milles seisneb pahatahtlikkus, kui keegi registreerib oma nimele mitu domeeni.

Komisjoni põhjendused

Komisjon leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ning tuleb rahuldada, lähtudes järgmistest asjaoludest.

Domeenivaidluste komisjoni reglemendi p 15.4 kohaselt rahuldab komisjon vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja tõendab, et:

domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega ja domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele või domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

5.1. Varasem õigus

Vaidlustaja esitatud dokumentidest nähtub, et ta on vaidlustusavalduses loetletud kaubamärkide omanik. Seda asjaolu ei ole registreerija vaidlustanud. Küll aga on poolte vahel vaidlus selle üle, millal on registreerija domeeninime royalcanin.ee registreerinud.

Vaidlustaja poolt viidatud <http://www.internet.ee/domeenireeglid/domeeni-otsing-whois-serverist> andmetel on registreerija selle registreerinud 4. juulil 2010. a. Registreerija esitas aga EENeti 2. novembri 2009. a e-kirja, millest nähtub, et royalcanin.ee on registreeritud Vanakivi Grupp OÜ kasutusse vastavalt .ee administraatori otsusele E-2009/1015 1. novembrist 2009. Isegi kui arvestada domeeni registreerimisajaks 1. november 2009. a, oli vaidlustaja ka sellest asjast mitmete Eestis õiguskaitset omavate kaubamärkide omanik.

Seega on vaidlustajal Eestis õiguskaitset omavate kaubamärkide näol varasem õigus.

5.2. Õigus või õigustatud huvi

Komisjon nõustub vaidlustaja poolt esitatud väidete ja tõenditega, et registreerijal ei ole ega saagi olla õigust või õigustatud huvi royalcanin.ee registreerimiseks. Vastavalt reglemendi p-le 7.2.4 peab registreerija esitama asjaolud, mis näitavad tema õigus või õigustatud huvi domeeninimele. p-i 15.5 mõttes. Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu vaidlustusavaldusele esitatud vastuses põhjendanud ei ole. Registreerija on avaldusele esitatud vastuses küll vaidlustaja avaldusele vastu vaieldnud, samas pole ta aga selgitanud, miks ta sellise nimega domeeni üldse registreeris.

Ei ole usutav registreerija esindaja väide, et olles ise koerakasvataja, sai ta Royal Caninist teada alles siis, kui vaidlustaja tegi oma esinduse Eestisse ja hakkas domeeninime endale nõudma (vastuse p 3). Samas teab registreerija, et sellel ajal kui ta domeeninime registreeris, müüs Royal Canini koeratoitu Eestis Bramham Trade AS, kes kasutas domeeninime royal-canin.ee, mis on tänaseks üle antud vaidlustajale (vastuse p 13). Domeeninime royalcanin registreeris registreerija tema väitel aga 1. novembril 2009. a (vastuse p 1), seega oluliselt varem, kui vaidlustaja moodustas Royal Canin Estonia OÜ (27.08.2010).

5.3. Pahausksus

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et registreerija on registreerinud domeeninime pahauskselt. Reglemendi p 15.6 (a) kohaselt on domeeninime pahauskse registreerimise aluseks muuhulgas asjaolu, et domeeninimi oli registreeritud või omandatud eesmärgiga domeeninimi varasema õiguse omajale tasu eest müüa, mis olulisel määral ületab otsesed domeeninime registreerimise kulud.

Poolte kirjavahetusest nähtub, et vaidlustaja taotlusele domeeninimi royalcanin.ee endale saada, vastas registreerija, et tal on kavatsus 2011. a alguses uus royalcanin.ee koduleht internetti üles panna, kuid seoses domeeninime vahetamisega tuleks see ümber kujundada. Registreerija saatis 1. detsembril 2010. a vaidlustaja esindajale e-kirja, milles saatis hinnapakumise, mille kohaselt veebikujunduse muutmise hind oli 28 700 krooni, millele lisandus käibemaks. Samal päeval palus vaidlustaja esindaja saata registreerijal kodulehe demoversiooni saamaks aimu, mis on juba tehtud ja kuivõrd suured võiksid olla ümbertegemise kulud. Sellele kirjale vastas registreerija esindaja, et ta demoversiooni saata ei saa, kuna on oht, et tema idee saab avalikuks enne, kui ta seda soovib ja keegi võib seda pahatahtlikult ära kasutada ja talle kahju tekitada. 19. detsembri 2010. a e-kirjas kinnitas registreerija et tal on kavas koduleht üles riputada kohe aasta alguses ja kui vaidlustaja domeeninime endale tahab, siis pea ta hüvitama registreerijale nimevahetamisega seotud kulud. Samas kirjatas registreerija, et on nõus võtma enda kanda kuludest 10 000 kr. Sellest tulenevalt jänuks vaidlustaja kanda kulud 18700 kr, millele lisandunuks käibemaks.

Seoses vaidlustaja väitega teatab registreerija vastuse p-s 14, et *teatud tehnilistel põhjustel lubatud leht veel valmis ei ole aga kindlasti see kunagi valmib. Tulevikus valmiva lehe puhul on tegu lehega mis hakkab tegelema koertega seonduvate toodete (tuulelipud, amplihoidjad, sildid väravatele jne.) müüdigaga nii Eestis kui ka välismaal.*

Seega ei ole tõendatud, et registreerija üldse royalcanin.ee-ga seonduva kodulehega kulud oleks kandnud. Ka veel käesoleva otsuse tegemise päeval 12. augustil olid

koduleht www.royalcanin.ee ja www.vanakivi.ee identsed. Seetõttu satub koera- ja kassitoidust huvituja www.royalcanini.ee-d valides üllatuslikult Vanakivi Kaubanduse poolt pakutavate rõduklaasimissüsteemide, kaminade ja kaminatarvete, grillide ning tuulelippude keskele, millel Royal Caniniga pole aimatavalt seost. Siiski, kaks 24-st pakutavast tuulelipust kujutavad koeri: „Koer“ ja „Bernhardiin“.

Registreerija ei ole selgitanud, mis motiividel ta domeeninime royalcanin.ee registreeris ja sellisel viisil kasutab.

Samuti ei ole registreerija vastanud ega vaidlustanud vaidlustaja väiteid seoses registreerija kodulehel www.royalcanin.ee olnud bannerist/lingist MTÜ Aretusklubi Eesti Bernhardiin kodulehele www.bernhardiin.eu, eesmärgiga hankida domeeninime bernhardiin.eu omanikule uusi kontakte ja kasu.

Komisjoni otsus

Eeltoodust lähtudes ja juhindudes reglemendi p-dest 15.3 ja 15.8 komisjon otsustas:

anda domeeninimi royalcanin.ee üle Royal Canin SAS-le.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Register täidab otsuse 14. kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i Vanakivi Grupp OÜ vastu kohtumenetluse algatamisest ning esitab EISile hagi tagamise kohtumääruse.

/digitaalallkirjaga/
Andres Hallmägi
Domeenivaidluste komisjoni liige