

DOMEENIVAIIDLUSTUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number:	16-1a-311
Otsuse kuupäev:	05.01.2017
Komisjoni koosseis:	Madis Päts
Vaidlustaja:	Lacoste SA registrikood 542 011 606 23-25 rue de Provence 75009 Paris, Prantsusmaa
Vaidlustaja esindaja:	patendivolnik Almar Sehver AAA Patendibüroo OÜ Tartu mnt 16, 10117 Tallinn E-post: almar@aaa.ee
Registreerija:	Eraisik
Registripidaja:	Zone Media OÜ Lõõtsa 5, 11415 Tallinn e-post: info@zone.ee
Domeeninimi:	lacoste.ee

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris 20.05.2016. a domeeninime <lacoste.ee>. Domain Tools whois-andmebaasi ja Eesti Interneti SA (edaspidi **EIS**) domeeni whois-andmebaasi kohaselt on registreerija käesoleval ajal vaidlusaluse domeeninime <lacoste.ee> omanik.

Lacoste SA (edaspidi ka **vaidlustaja**) esitas vaidlustusavalduse domeeninime <lacoste.ee>. üleandmiseks 10.11.2016. a.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi **komisjon**) võttis vaidlustusavalduse menetlusse 11.10.2016. a ja edastas samal päeval vaidlustusavalduse registreerijale e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus hiljemalt 05.12.2016. a. Registreerija on kinnitanud eelmainitud e-kirja kättesaamist, kuid ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses kinnitanud komisjonile, et puuduvad muud alustatud või lõpetatud õiguslikud menetlused, mis otseselt või kaudselt seonduvad vaidluse esemeks oleva domeeninimega.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja seisukohad

Lacoste SA asutas 1933. aastal kuulus tennisemängija René Lacoste. Käesolevaks ajaks on Lacoste kujunenud üheks maailma juhtivamaks premium-segmendi igapäevavarõivaste brändiks. Lacoste SA ja tema samanimeline bränd on laialdaselt tuntud ja esindatud kogu maailmas, eriti Euroopas, s.h. ka Eestis, kus asub ka Lacoste esinduskauplus Tallinnas Viru Keskuses.

Oma toodete turustamiseks kasutab vaidlustaja muuhulgas ka rahvusvahelist kodulehekülge www.lacoste.com.

Vaidlustajale kuuluvad mitmed sõnaliste ja kujutislike (krokodilli logo) kaubamärkide registreeringud. Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid on laialdaselt kasutatavad ning ülemaailmselt üldtuntud. Kaubamärkide registreeringud pärinevad kõik varasemast ajast kui on vaidlustatud domeeninime registreerimise kuupäev 20.05.2016. a.

Vaidlustusavalduses on vaidlustaja osundanud kokku 6-le vastavale kaubamärgi registreeringule ja esitanud tõendina alljärgnevate Prantsusmaal, Euroopa Liidus ja Eestis registreeritud ning kehtivate kaubamärkide registriväljavõtteid:

1. Prantsusmaa registreeritud sõnaline kaubamärk **LACOSTE** reg.nr 1410063, registreeritud 21.12.1977. a kõigis klassides 1-st kuni 45-ni;
2. Prantsusmaa registreeritud kujutislik kaubamärk (*krokodilli logo*) reg.nr 14100064, registreeritud 21.12.1977. a kõigis klassides 1-st kuni 45-ni;
3. Euroopa Liidu sõnaline registreeritud kaubamärk **LACOSTE** reg.nr 002979524, registreeritud 17.12.2002. a kõigis klassides 1-st kuni 45-ni;
4. Euroopa Liidu kujutislik registreeritud kaubamärk (*krokodilli logo*) reg.nr 002979581, registreeritud 17.12.2002. a kõigis klassides 1-st kuni 45-ni;
5. Eesti registreeritud sõnaline kaubamärk **LACOSTE** reg.nr 15886, registreeritud 26.03.1993. a klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 ja 28;
6. Eesti registreeritud kujutislik kaubamärk (*krokodilli logo*) reg.nr 15721, registreeritud 26.03.1993. a klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 ja 28.

Samuti kuuluvad vaidlustajale alljärgnevad registreeritud domeeninimed, millised on kõik registreeritud enne vaidlustaluse domeeninime registreerimist Eestis.

1. <lacoste.com> registreeritud 10.07.1997. a;
2. <lacoste.us> registreeritud 19.04.2002. a;
3. <lacoste.fr> registreeritud 09.08.2005. a;
4. <lacoste.it> registreeritud 05.01.2000. a;
5. <lacoste.uk> registreeritud 19.06.2014. a;
6. <lacoste.ly> registreeritud 21.10.2007. a.

Vaidlustatud domeeninimi on registreeritud 20.05.2016. a ning kuulub käesoleval ajal registreerijale. Vaidlustaja ei ole registreerijale andnud nõusolekut domeeninime registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on identne varasemate LACOSTE kaubamärkide ja domeeninimedega (reglemendi art. 5.2.7 (a)). Riigitunnus .ee ei ole määravaks varasema õiguse ja domeeninime identsuse või sarnasuse hindamisel (DVK 03.02.2015 otsus nr 14-1a-302, kfc.ee).

Vaidlustaja hinnangul puudub registreerijal õigus või õigustatud huvi domeeninimele (reglemendi art. 5.2.7 (b)). Vaidlustajale teadaolevalt ei ole registreerija käesolevalt ega minevikus tuntud nime „LACOSTE“ kaudu. Vaidlustaja kinnitab, et ei ole registreerijaga litsentsi, lepingute või mistahes muul viisil seotud.

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on registreeritud pahauskselt (reglemendi art. 5.2.7 (c)). WIPO domeenivaidluste paneel on varasemalt mitmetes lahendites leidnud, et vaidlustaja kaubamärgid on üldtuntud (nt WIPO juhtum D2012-0402). Vaidlustaja hinnangul puudub kahtlus selles, et registreerija oli registreerimise ajal teadlik vaidlustaja kaubamärkidest ja tegevusest. Viidatud asjaolu tõendab vastustaja hinnangul ka see, et kodulehekülg, mis on seotud vaidlustusaluse domeeninimega, kasutab lehekülje päises pealkirja kõrval vaidlustaja krokodilli logo. Domeenivaidluste komisjon on varasemates lahendites leidnud, et vaidlustaja varasemad üldtuntud ja mainekad kaubamärgid on piisavaks aluseks, et tuvastada domeeninime pahauskne registreerimine.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et domeeninime registreerimist ei saa pidada juhuslikuks, vaid domeeninimi on registreeritud selle müümise, rentimise või muul viisil vaidlustajale või vaidlustaja konkurendile üleandmise eesmärgil.

Vaidlustajale teadaolevalt on registreerija samal päeval, s.o. 20.05.2016. a registreerinud ka domeeni <reebok.ee>, mis samuti kujutab endast üldtuntud kaubamärgi taasesitust. Vaidlustaja hinnangul näitab sellekohane käitumine selgelt registreerija pahausksust.

Vaidlustaja saatis 11.10.2016. a registreerijale kirja teel nõude vaidlusaluse domeeninimi vaidlustajale üle anda. Registreerija eelviidatud kirjale ei vastanud ega selgitanud, kas ja millist õigustatud huvi võiks ta domeeninime suhtes omada.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlusaluse domeeninime registreerimine, ilma seda kasutusele võtmata ja ilma kasutusele võtmise teadaoleva kavatsuseta, on toimunud vaidlustaja äri häirimise eesmärgil ja takistamaks vaidlustajat kasutamast oma kaubamärki vastavas domeenis. Vaidlustaja taotleb domeeni <lacoste.ee> vaidlustajale üleandmist.

3.2. Registreerija seisukohad

Registreerija ei ole komisjoni määratud tähtajaks, s.o. 05.12.2016. a vaidlustusavaldusele oma vastust esitanud.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi punkti 1.3 kohaselt lahendab komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ja lähtudes Domeenireeglitest ning Eesti õigusest. Reglemendi punkt 4 kohaselt on komisjoni menetlus kirjalik.

Reglemendi punkti 15.4. alusel rahuldab komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja tõendab, et (a) domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega; ja (b) domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele; või (c) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Juhindudes Reglemendi punktist 15.1 teeb komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

Reglemendi punkt 12 kohaselt, kui menetluse pool ei vasta komisjoni määratud tähtjaks, võib komisjon seda lugeda nõustumuseks teise poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt). Eeltoodud asjaoludel komisjon jäeldab, et registreerija on nõustunud vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud faktiväidete ja õiguslike argumentide ning nõuetega. Kui registreerija ei esita vastust vaidlustuavaldusele, lahendab komisjon Reglemendi punkt 7.6 alusel vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses asunud seisukohale, et domeeninimi <lacoste.ee> on identne või eksitavalt sarnane tema varasema õigusega ning vaidlusalune domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele ning ühtlasi on domeeninimi registreeritud pahauskselt.

Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustaja vaidlustusavalduses osundatud kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11. tähenduses ning kas vaidlusalune domeeninimi on nimetatud kaubamärkidega identne.

Vaidlustusavaldusest ja vaidlustaja poolt esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid:

1. Euroopa Liidu sõnaline registreeritud kaubamärk **LACOSTE** reg.nr 002979524, registreeritud 17.12.2002. a kõigis klassides 1-st kuni 45-ni;
2. Euroopa Liidu kujutislik registreeritud kaubamärk (*krokodilli logo*) reg.nr 002979581, registreeritud 17.12.2002. a kõigis klassides 1-st kuni 45-ni;
3. Eesti registreeritud sõnaline kaubamärk **LACOSTE** reg.nr 15886, registreeritud 26.03.1993. a klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 ja 28;
4. Eesti registreeritud kujutislik kaubamärk (*krokodilli logo*) reg.nr 15721, registreeritud 26.03.1993. a klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 ja 28.

Eeltoodust nähtuvalt vaidlustaja poolt väljatoodud registreeritud kaubamärgid on vaidlusaluse domeenime <lacoste.ee> suhtes, mis registreeriti 20.05.2016. a varasemaks õiguseks Reglemendi punkt 2.11. tähenduses.

Vaidlusalune domeeninimi <lacoste.ee> on identne registreeritud kaubamärgiga “LACOSTE” (Eesti reg. nr 15886). Kaubamärk “LACOSTE” on sõnaline tähis, mis kattub täielikult vaidlustatud domeeninime alamdomeeniga „lacoste“. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei loeta tippdomeeni .ee sisaldumist domeeninimes <lacoste.ee>, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva üldise täiendiga. Sellega on täidetud Reglemendi p 15.4 sätestatud tingimus (a) selles, et vaidlustatud domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega, mistõttu komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja teiste kaubamärkide võimalikku vastandumist domeeninimega <lacoste.ee>.

Järgnevalt hindab komisjon, kas vaidlusalune domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi p 15.4. (b) tähenduses.

Vaidlustaja on väitnud, et registreerijal ei ole vaidlusalusele domeeninimele õigust ega õigustatud huvi, kuivõrd registreerijale ei kuulu Eestis ega ka väljaspool Eestit õigusi tähisele “LACOSTE”. Vaidlustajale teadaolevalt ei ole registreerija käesolevalt ega minevikus tuntud nime ”LACOSTE“ kaudu. Vaidlustaja kinnitab, et ei ole registreerijaga litsentsi, lepingute või mistahes muul viisil seotud ega andnud oma nõusolekut domeeninime registreerimiseks.

Puuduvad tõendid selle kohta, et registreerijale kuuluks Eestis ka väljaspool Eestit õigusi tähisele “LACOSTE” või et registreerija on vaidlusaluse domeeninime järele üldtuntud või on asunud domeeninime kasutama või on teinud selleks aktiivseid ettevalmistusi. Veebilehel <lacoste.ee> puudub sisu. Registreerija ei kasuta vaidlusalusele domeeninimele vastavat nime/tähist seoses kauba või teenuste pakkumisega. Vaidlustaja ei ole andnud nõusolekut domeeninime registreerimiseks. Registreerija pole vastupidiseid väiteid ega tõendeid esitanud. Seega vaidlustaja vastavad väited tuleb lugeda asjakohasteks ja tõendatuteks.

Arvestades eelpool toodud asjaolusid, leiab komisjon, et domeeninimi <lacoste.ee> registreeriti ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele. Eeltoodut arvestades on komisjoni hinnangul täidetud Reglemendi punktis 15.4 (b) sätestatud tingimus.

Kuna vaidlustusavaldus tuleb eelpool tuvastatud asjaoludel rahuldada, ei analüüsi komisjon täiendavalt, kas on täidetud ka Reglemendi p 15.4 (c) sätestatud tingimus.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi komisjon juhindudes Reglemendi punktidega 15.3 ja 15.8 otsuse:

anda domeenimi <lacoste.ee> üle Lacoste SA-le.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Register täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab Eesti Interneti SA-d edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ja ning esitab Eesti Interneti SA-le vastava hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

komisjoni liige Madis Päts