

Eesti Interneti Sihtasutus
DOMEENIVAIIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asi nr 18-1a-325 (bittrex.ee)

Otsuse kuupäev: 09. jaanuar 2019. a

Komisjoni koosseis: Enno Heringson (üheliikmeline)

Vaidlustaja: BITTREX, INC.
800 Fifth Avenue, Suite 4100
Seattle
WA 98104
Ameerika Ühendriigid

Esindaja: Vandeadvokaat Karolina Ullman
NJORD Advokaadibüroo
E-post: menetlus@njordlaw.ee
Veerenni 24D, Tallinn 10135
Telefon: 66 76 440

Registreerija: Eraisik

Registripidaja: Netim
Prantsuse registrikood 451394720
E-post: tld@netim.com
264 avenue Arthur Notebart, 59160 Lille, Prantsusmaa

Vaidlustatud domeeninimi: bittrex.ee

RESOLUTSIOON: rahuldada BITTREX, INC. vaidlustus. Anda domeeninimi bittrex.ee üle vaidustajale BITTREX, INC.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS ei täida otsust enne 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates (Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi (edaspidi nimetatud „Reglement“) p 16.1). Komisjoni otsus on lõplik, seda ei ole võimalik edasi kaevata

ning see on Pooltele, asjakohastele Registripidajatele ning EIS-ile siduv. See ei välista Poole õigust alustada kohtumenetlust teise Poole vastu, millega kaasnevad Reglemendis sätestatud tagajärjed otsuse täitmisele (Reglemendi p 15.2). Reglemendi p 15.8 tulenevalt märgime, et EIS täidab käesoleva otsuse viivitamatult pärast Reglemendi p 16.1 sätestatud tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse (vt Reglemendi p 15.2 ja 16).

1. MENETLUSE KÄIK

BITTREX, INC. (edaspidi nimetatud „Vaidlustaja“) esitas 13. detsembril 2018. a Domeenivaidluste Komisjonile (edaspidi nimetatud „Komisjon“) vaidlustusavalduse seoses Registreerija (edaspidi nimetatud „Registreerija“) nimele registreeritud domeeninimega bittrex.ee (registreeritud 26. detsembril 2017. a). Vaidlustaja on esitanud ka Reglemendi punkt 8 kohane kinnitus (14. detsember 2018. a).

14. detsembril 2018. a võttis Komisjon asja menetlusse ning edastas vaidlustusavalduse Registreerijale vastuse esitamiseks hiljemalt 03. jaanuariks 2019. a.

Registreerija vaidlustusavaldusele vastust tähtaegselt, so hiljemalt 03. jaanuariks 2019. a, ei esitanud. Registreerija halduskontaktilt Daniele Gomez´ilt (aadress support@maccaria.com) on 21. detsembril 2018.a vastatud, et nad on vaidlustuse kätte saanud ning nad ei vasta vaidlustusele ja 03. jaanuaril 2019.a on Daniele Gomez kinnitanud, et Registreerija ei vasta vaidlustusele ja loobub domeeni õigustest.

2. POOLTE SEISUKOHAD

2.1 Vaidlustaja toob esile, et:

2.1.1 Vaidlustajale kuulub **Varasem Õigus**, milleks on kehtiv ühenduse kaubamärk, mis on registreeritud European Union Intellectual Property Office`is („EUIPO“) ja kehtiv kogu Euroopa Liidu territooriumil, sealhulgas Eestis: Num 016727109 (taotluse kuupäev 15. mai 2017.a ja registreeringu kuupäev on 13. oktoober 2017.a). Lisaks kuulub vaidlustajale rahvusvaheline domeeninimi bittrex.com.

Vaidlusalune domeeninimi bittrex.ee on registreeritud 26. detsembril 2017.a. Veebileht bittrex.ee juhatab lehe külastaja kohe edasi <https://www.binance.com> leheküljele, millelt nähtub, et Registreerija tegutseb Vaidlustajaga samal turul, ehk krüptovaluuta vahendusturul. Vaidlustaja eeldab, et Registreerija soovib eksitada kodulehe külastajaid pahauskselt.

2.1.3 Õiguslikud alused, millele vaidlustaja osundab on järgmised:

(a) Domeen on eksitavalt sarnane Vaidlustaja varasemale õigusele. Vaidlustaja leiab, et kõnealune domeeninimi on segadusttekitavalt sarnane Vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga. Veelgi enam, internetikasutajad võivad ekslikult arvata, et vaidlusaluse domeeni

ja Vaidlustaja poolt pakutavate teenuste vahel on reaalne seos. Domeen suunab kasutajad automaatselt veebiaadressile, kus toimuvad tehingud krüptovaluutaga (sarnaselt vaidlustajale), mis võib aga kasutajaid eksitada;

(b) Registreerija registreeris domeeninime pahatahtlusega. Vaidlustaja on registreerinud enda kaubamärgi (016727019) European Union Intellectual Property Office'is („EUIPO“) 13. oktoobril 2017. a. Registreerija registreeris domeeninime 26. detsembril 2017.a, rikkudes sellega otseselt Vaidlustaja õigusi kaubamärgile. Veelgi enam, Registreerija oleks pidanud olema domeeninime registreerides kaubamärgist teadlik.

Lähtuvalt Eesti Domeenivaidluste komisjoni reglemendi punktile 15.6 vastab Vaidlustaja arvates Registreerija käitumine pahatahtlikkuse tunnustele:

- Domeeninime kasutati tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu Registreerija veebileheküljel, tekitades segiajamise ohu varasema õigusega. Suunates internetikasutajaid veebilehele, kus müüakse krüptovaluutat.

Ülalmärgitust tulenevalt on olnud tegemist pahatahtliku käitumisega.

2.2 Registreerija ei ole Komisjonile vastanud ei tähtaegselt ega mittetähtaegselt, kuid Registreerija halduskontakt on 03. jaanuaril 2019.a kirjalikult teatanud, et nad ei vasta vaidlustusele ning on nõus loobuma domeeni nimest.

3. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi p-i 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning lähtudes Domeenireeglitest ja Eesti õigusest. Reglemendi p 15.4 alusel rahuldab Komisjon otsusega Vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega ja:

(a) Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele või

(b) Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Seega vaidlustuse rahuldamiseks peab Domeeninimi olema identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega ning lisaks peab eksisteerima Reglemendi p 15.4 alapunkt (a) või (b) toodud alus.

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). Käesoleval juhul loeb Komisjon Reglemendi p 12 alusel, et Registreerija on nõustunud Vaidlustaja faktiväidetega. Samuti toetavad Vaidlustaja faktiväiteid esitatud tõendid ja Komisjoni enda poolt kontrollitud asjaolud. Täiendavalt on Registreerija halduskontakt edastanud info, et Registreerija ei vasta vaidlustusele ja on nõus loobuma domeeninimest.

3.1 Reglemendi p 15.4 sätestatud eelduste esinemine - Vaidlustaja on tõendanud, et Domeeninimi on identne Vaidlustaja Varasema Õigusega

Reglemendi p 15.4 sätestatud eeldusteks on domeeninime identsus või eksitav sarnasus Vaidlustaja varasema õigusega. Reglemendi p 2.11. kohaselt on varasem õigus mh Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid. Puudub vaidlus ning Komisjon on tuvastanud, et Vaidlustaja on sõna „BITTREX“ kaubamärgi omanik. Puudub vaidlus, et Ühenduse kaubamärgi õiguskaitse kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil ning seega ka Eestis. Samuti ei saa olla vaidlust, et vastavad kaubamärgid on registreeritud varem, kui 26. detsembril 2017. a, so bittrex.ee registreerimine.

Komisjoni hinnangul ei ole Domeeninimi bittrex.ee mitte üksnes eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega, vaid lausa identne ning iga mõistlik tarbija seostaks vastavat domeeninime ilmselgelt ja eelkõige Vaidlustajaga, mitte ei sisestaks vastavat domeeniaadressi selleks, et jõuda www.binance.com leheküljele. Vaidlusaluse domeeni tähis koosnebki üksnes Vaidlustaja kaubamärgist nr 016727109. Komisjon märgib, et riigikood-tippdomeen EE ei avalda mingit mõju domeeninime põhiosa üldmuljele ja seepärast pole riigikood-tippdomeenil tähtsust küsimuses, kas domeeninimi on kaubamärgiga eksitavalt sarnane. Komisjon märgib, et WIPO arbitraažikohus on mitmetes oma lahendites leidnud, et isegi kaubamärgi kasutamine kombinatsioonis mõne muu tähisega on piisav kaubamärgi omaniku õiguste rikkumiseks. Näiteks registreeris Vasiliy Terkin Ukrainast enda nimele domeeniaadressi www.porsche-autoparts.com. Oma lahendis nr D2003-0888 leidis WIPO arbitraažikohus, et lisatud täiend „*autoparts*“ („*autoosad*“ ingl. k) ei kõrvalda sarnasust kaubamärgiga „Porsche“. Samuti märkis WIPO arbitraažikohus, et Vasiliy Terkinil ei olnud mingit õigustatud huvi märgitud aadressi enda nimele registreerimisele ning ta tegutses halvas usus. Nimetatud põhjustel kanti www.porsche-autoparts.com üle kaubamärgi omanikule Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG. Sisuliselt samadel põhjendustel kanti Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG-le üle ka domeeniaadressid www.porschepartsite.com (WIPO arbitraažikohtu lahend nr D2006-0164) ja www.porsche-usa.com (WIPO arbitraažikohtu lahend nr D2001-0993). Lisaks osundab Komisjon ka WIPO arbitraažikohtu otsusele nr. DIR2006-0002, kus Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG esitas kaebuse Dr. Alireza Fahimipour peale, kes oli oma nimele registreerinud domeeniaadressi www.porsche.ir, so maa tunnusega domeen. Ka märgitud lahendis põhjendas WIPO arbitraažikohus märgitud domeeniaadressi ülekandmist hagejale selle sarnasusega „PORSCHE“ kaubamärkidega, registreerinud isiku õigustatud huvi puudumisega kõnealusele domeeninimele ja viimase käitumisega halvas usus. Komisjoni meelest on ilmne, et Registreerija poolt domeeninime bittrex.ee registreerimine on oluliselt tarbijat eksitav, kuivõrd loob seose just nimelt Vaidlustajaga.

Riigikohus on oma 30. märtsi 2006. a. lahendis selles osas näiteks leidnud, et: „*Samuti on kaubamärgi kasutamise keelamist õigustavaks põhjuseks loetud see, kui kaubamärki kasutatakse viisil, mis võib jätta mulje, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisidemed, st edasimüüja kuulub kaubamärgiomaniku turundusvõrku või nende vahel on eriline side, kuna selline reklaam ei ole kaupade müügiks vajalik ja rikub kaubamärgiomaniku õigustatud huve (vt ka Euroopa Kohtu 23. veebruari 1999. a otsust kohtuasjas C-63/97; Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV vs. Ronald Karel Deenik (EÜT L*

121, 1.5.1999, lk 2))". Järelikult nähtub nii rahvusvahelisest praktikast, kui domeeni kasutamise eesmärgist, et bittrex.ee domeeni nimes kasutatakse just nimelt kaubamärki „BITTREX“ ning tarbijal ei ole mitte kuidagi teisti võimalik sellest aru saada. **Seega on domeeninimi identne Vaidlustaja varasema õigusega, mistõttu on täidetud Reglemendi p 15.4 sätestatud eeldus.**

3.2 Reglemendi p 15.4 (a) sätestatud eelduste esinemine - Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele

Eelpool Komisjon just märkis, et vaidlus puudub asjaolu üle, mille kohaselt Registreerija ei ole ühegi kaubamärgi „BITTREX“ omanik, samuti tuvastas Komisjon, et just kõnealune kaubamärk moodustab bittrex.ee identifitseeriva osa. Domeeni registreerija õigustatud huvi on võimalik hinnata ka läbi tegevuse, milleks registreeritud domeeni kasutatakse. Kaubamärgiseaduse (edaspidi nimetatud „KaMS“) § 14 lg 3 on sätestatud, et kaubamärgi kasutamine Internetis loetakse kaubamärgi kasutamiseks Eestis siis, kui sellel on Eestis äriplaneeritud tagajärg. KaMS § 14 lg 3 on märgitud, et äriplaneeritud tagajärje kindlakstegemisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi Internetis kasutava isiku äriplaneeritud tegevust Eestis, nagu tegelikud ärisuhted või äriplaneeritud motiveeritud suhted, klienditeeninduse olemasolu ning Interneti-välise tegevuse olemasolu Eestis (KaMS § 14 lg 3 p 1); kaubamärgi Internetis kasutava isiku kavatsust pakkuda Interneti kaudu kaupu või teenuseid isikutele Eestis, arvestades kaupade transporti, rahaühikut, kaupade või teenuste pakkujaga sidepidamise viisi puuduvat informatsiooni, keelt ja Interneti viiteid (KaMS § 14 lg 3 p 2) ja teise isiku kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausat ära kasutamist või selle kahjustamist (KaMS § 14 lg 3 p 3). Käesoleval juhul nähtub domeenile bittrex.ee sisenedes, et tarbija suunatakse automaatselt ümber leheküljele www.binance.com. Seega kasutab Registreerija vastavat lehekülge reklaamimaks seda lehekülge, kuhu isik ümber suunatakse, so. on www.binance.com. Vaidlustaja kinnitusel puudub vastaval leheküljel Vaidlustajaga seoses, millest tulenevalt on käesoleval juhul ilmselgelt tegemist olukorraga, kus kasutatakse ebaausalt ära teise isiku, so Vaidlustaja kaubamärgi omandatud mainet ja (KaMS § 14 lg 3 p 3). Seega järeldub ka Registreerija tegevust vaadeldes, et selles ei ole mitte midagi sellist, mis kinnitaks tema õigustatud huvi Domeeninimele.

Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma 30. märtsi 2006. a tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 tehtud lahendis märkinud, et „*domeeninimi ei ole kolleegiumi arvates üksnes aadress, vaid see kannab lisaks tehnilisele funktsioonile ka muid ülesandeid. Viidates domeeninime omajale, mõjutab domeeninimi nt Interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge. Seega sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni. Selliselt on domeeninimel ka varaline väärtus ning see võib olla põhimõtteliselt intellektuaalse omandi objektiks*“.

Kuivõrd Riigikohus on tuvastanud funktsionaalse sarnasuse domeeninime ja kaubamärgi vahel, võib asuda seisukohale, et Registreerija kasutab ebaausalt Vaidlustaja kaubamärgi omandatud mainet ja eristusvõimet oma äri (so reklaamiteenuse pakumine kolmandatele isikutele) edendamise eesmärkidel. Lisaks Riigikohtu poolt märgitule selgitab Komisjon, et domeenime kaitse intellektuaalse omandina ja selle väärkasutamise keeld tuleneb muu hulgas ka asjaolust, et sisuliselt on majanduslikul eesmärgil kasutava domeeniaadressi näol tegemist kaubandusliku tähisega. Samas on kaubanduslik tähis 14. juulil 1967. a. alla kirjutatud Ülemaailmse

Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi nimetatud „WIPO“) asutamise konventsiooni art 2 – VIII kohaselt samuti seotud intellektuaalse omandi õigustega. Eesti on “Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni“ (WIPO) asutamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse vastu võtnud 25. augustil 1993. a. Märgitust tulenevalt on üheselt selge, et Vaidlustaja kaubamärgiga identse domeeninime registreerimisega kahjustab Registreerija oluliselt Vaidlustaja, kui kaubamärkide, mis sisaldavad tähist „BITTREX“ omaniku huve olukorras, kui Registreerijal endal puudus igasugune õigustatud huvi Domeeninimele. **Märgitust tulenevalt on selge, et Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele.**

3.3 Vaidlustaja avaldus kuulub rahuldamisele

Kuivõrd käesoleva otsuse p 3.1 jõudis Komisjon järeldusele, et Domeeninimi on identne Vaidlustaja Varasema Õigusega ning otsuse p 3.2 leidis Komisjon, et Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele, siis järelikult on täidetud Reglemendi p 15.4 alapunktis (a) toodud alused ning Komisjon rahuldab sellest tulenevalt Vaidlustaja vaidlustusavalduse. Märgitust tulenevalt puudub põhjus ning vajadus eraldi analüüsida, kas antud juhul võib esineda ka alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks Reglemendi p 15.4 alapunkt (b) alusel, so kas Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskelt.

Ülaltoodust nähtuvalt esineb antud juhul nii Reglemendi p 15.4 ap (a) sätestatud eeldused, millest tulenevalt otsustab Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 rahuldada BITTREX, INC. vaidlustuse ja anda domeeninimi bittrex.ee üle Vaidlustajale.

Komisjon juhib Registreerija tähelepanu Reglemendi p 16.2, mis sätestab, et kui Komisjon otsustas Vaidlustusavalduse rahuldada, on Registreerijal aega 14 kalendripäeva otsuse tegemise kuupäevast teavitamiseks EIS-i kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ja hagi tagamise abinõu kohaldamisest, millega keelatakse EIS-il Domeeninime kustutamine või üleandmine Vaidlustajale. Sellise teabe ja kohtumääruse saamisel EIS ei täida Komisjoni otsust, kuni järgnev kohtumenetlus on lõppenud ning jõustunud otsus EIS-i jõudnud.

Allkirjastatud digitaalselt

Enno Heringson
Komisjoni liige