

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 19-1a-328
Otsuse kuupäev: 23. september 2019
Komisjoni koosseis: Ants Nõmper

Vaidlustaja: **Zinzino AB**
P.O. Box 80
SE-401 21 Göteborg, Rootsi

Vaidlustaja esindaja: patendivolinik Ingrid Matsina
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
e-post: ingrid@aaa.ee

Registreerija: **Eraisik**

Registripidaja: **Zone Media OÜ**
Lõõtsa 5, 11415 Tallinn
e-post info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: **zinzino.ee**

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime zinzino.ee 1. augustil 2018. Vaidlustaja esitas 14. augustil 2019 vaidlustusavalduse domeeninime üleandmiseks.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) võttis vaidlustusavalduse 16. augustil 2019 menetlusse ning edastas selle registreerijale vastamiseks. Registreerija ei ole tähtaegselt vaidlustusavaldusele vastanud.

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses kinnitanud Komisjonile, et seoses domeeninimega zinzino.ee ei ole alustatud ega lõpetatud õiguslikke menetlusi. Registreerija on vastuses vaidlustusavaldusele teatanud, et ei ole teadlik muudest menetlustest vaidlusaluse domeeninime osas.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja seisukohad

Zinzino AB on 2005. aastal loodud ettevõtte, mis alustas äritegevust 2007. aasta sügisel. Ettevõtte põhieesmärk on omada ja arendada otseturundusettevõtteid, tegutsedes uute innovaatiliste toodete turusektoris. Zinzino AB pakub jooke (kohv ja tee), joogitarvikuid, toidulisandeid, nahahooldustooteid ning kehakaalu kontrollivaid tooteid. Zinzino AB tegutseb 34 turul, sh Eestis. Eestis on Zinzino AB tooteid kasutanud ja tunnustanud näiteks kettaheitja Gerd Kanter, Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets, Eesti meeste korvpallikoondis.

Varasemaks õiguseks, millele vaidlustaja tugineb, on rahvusvahelise registreeringu alusel Euroopa Liidus kehtiv kaubamärk „ZINZINO“ (reg nr 1218551), prioriteedikuupäev 21.03.2014, registreerimise kuupäev 02.04.2014, mis on registreeritud klassides 5, 11, 21, 29, 30, 35.

Registreerija on 01.08.2018 registreerinud domeeni zinzino.ee. Hetkel on registreering ajutiselt peatatud ja veebilehel on kuvatud zone.ee serveri vastav teade. Eelnevalt peegeldati domeeni zinzino.ee all veebilehe seks24.ee sisu, milleks on nn täiskasvanute meelelahutus ehk seksuaalse sisuga materjal. Vaidlustaja on selle kohta teinud juunis 2019 päringu EISile.

Registreerija on ajakirjanduse kaudu tuntud kui isik, kes tegutseb firmamatjana, ta on kohtu all hoolsuskohustuse rikkumise tõttu ettevõtete juhtimisel ja on varasemalt registreerinud domeeni tallinnatv.ee ning püüdnud seda Talinna TV-le maha müüa.

Vaidlustaja leiab, et domeeninime registreerimine rikub ja kahjustab vaidlustaja õigusi ning domeeninime registreerimine on vastuolus domeenireeglitega (punkt 4.1.4.3 – registreerija kinnitab, et domeeninime registreerimise ja kasutamisega ei rikuta registreerijale teadaolevalt kehtivaid õigusakte ning kolmanda isiku õigusi) ning esinevad reglemendis sätestatud alused domeeninime registreeringu üleandmiseks vaidlustajale. Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on tema õigusi rikkuv reglemendi punkti 15.4 mõistes.

Domeeninimi zinzino.ee on identne vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga, mis kehtib Eestis. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 189 (lg 1) kohaselt on rahvusvahelisel registreeringul, milles nimetatakse liitu, alates selle Madridi protokollis artikli 3 lõike 4 kohasest registreeringust või alates sellele järgnevast Madridi protokollis artikli 3 ter lõike 2 kohasest liidu nimetamise kuupäevast sama mõju, mis on ELi kaubamärgitaotlusel. Kui keeldumisest ei ole teatatud Madridi protokollis artikli 5 lõigete 1 ja 2 kohaselt või kui keeldumine on tagasi võetud, on liitu nimetaval rahvusvahelisel registreeringul alates artikli 189 (lg 1) nimetatud kuupäevast sama mõju, mis ELi kaubamärgina registreeritud märgil.

Vastavalt esitatud andmebaasi väljatrükile on vaidlustaja Madridi protokollis alusel registreeritud kaubamärgile „ZINZINO“ antud Euroopa Liidus (sh Eestis) õiguskaitse.

Vaidlustatud domeeninimi zinzino.ee on identne vaidlustaja kaubamärgiga, mis koosneb sõnast ZINZINO, sest domeeninime eristab vaidlustaja kaubamärgist üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni ning on kõigi domeeninimede lahutamatu osa.

Ühtlasi puudus registreerijal õigus ja/või õigustatud huvi domeeninimele. Vaidlustaja on teinud otsingu avalikes andmebaasides ja internetis ning ei ole leidnud informatsiooni selle kohta, et registreerijal võib olla õigusi või õigustatud huvi domeeninimele Eestis või väljaspool. Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide andmebaaside kohaselt ei kuulu registreerijale õigusi sellisele kaubamärgile. Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime zinzino.ee registreerimiseks ega kasutamiseks.

Registreerija õigustatud huvi võiks muu hulgas tõendada domeeni kasutamine reglemendi p 15(5)(a)–(c) kirjeldatud viisil. Need tingimused ei ole täidetud, sest enne vaidluse tekkimist

registreerija ei kasutanud tegelikult domeeninime või sellele vastavat nime seoses kauba või teenuse pakkumisega ega teinud tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks; registreerija ei olnud domeeninime järgi üldtuntud; registreerija ei kasutanud domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet. Domeen peegeldas veebilehe seks24.ee sisu, milleks on täiskasvanute meelelahutus ehk seksuaalse sisuga materjal ja selline tegevus ei kujuta endast domeeninime kasutamist seoses kaupade ja teenuste pakkumisega ning kahtlemata näitab selline tegevus kavatsust kahjustada vaidlustaja ja tema varasema õiguse mainet. Lähtudes eeltoodust puudus registreerijal õigus või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15(4)(a) mõttes.

Täiendavalt on domeeninimi zinzino.ee registreeritud pahauskselt. Domeenivaidluste Komisjon on märkinud otsuses 13-1a-291 (aeg.ee, lk 5): „Ainuüksi fakt, et Vaidlustajal kui kaubamärgi omanikul puudub Registreerija tegevuse tõttu antud hetkel võimalus teostada Internetis ainuõigust enda registreeritud kaubamärgile, muudab aeg.ee registreerimise pahauskseks“. Kuna vaidlustajal kui kaubamärgi omanikul puudub registreerija tegevuse tõttu antud hetkel võimalus teostada Internetis ainuõigust enda registreeritud kaubamärgile, siis on juba ainuüksi sel põhjusel zinzino.ee registreerimine pahauskne.

Reglemendi punkti 15.6(b)(i) kohaselt näitab domeeninime registreerimise pahausksust ka see, kui domeeninimi oli registreeritud eesmärgiga ära hoida varasema õiguse kasutamist vastavas domeeninimes, kui registreerija on samalaadset tegevust korduvalt läbi viinud. Ajakirjanduses on kajastatud, et registreerija on varasemalt registreerinud domeeni tallinnatv.ee, mille suhtes tal mingit teadaolevat õigustatud huvi ei olnud, ning pakkunud seda domeeninime õigustatud isikule müügiks. Registreerija taust näitab, et tegemist on isikuga, kelle seaduskuulekus on küsitav ja kelle äritegevus on probleemne, muu hulgas on prokuratuur pöördunud tema vastu kohtusse ja ta on kohtupidamisest kõrvale hoidnud. Vaidlustaja leiab, et arvestades registreerija tausta ja domeeninime kasutamise viisi on ka antud juhul tegemist pahauskse tegevusega domeeninime registreerimisel ja kasutamisel.

Reglemendi punkti 15.6(c) kohaselt näitab domeeninime registreerimise pahausksust ka see, kui domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida vaidlustaja tegevust. Veebilehel aadressiga zinzino.ee peegeldati veebilehe seks24.ee sisu, milleks on täiskasvanute meelelahutus. Kahtlemata häirib sellise sisu pakkumine vaidlustaja kaubamärki sisaldava domeeni all vaidlustajat ning peletab eemale tema kliente, kes tunnevad huvi registreerija kaupade ja teenuste vastu. Puuduvad andmed selle kohta, et registreerija ise oleks seda kunagi asjakohasel viisil kasutanud. Seetõttu leiab vaidlustaja, et domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida vaidlustaja tegevust.

3.2. Registreerija seisukohad

Registreerija ei ole tähtaegselt vaidlustusavaldusele vastanud.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi p 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.

Juhindudes Reglemendi p-st 15.1 teeb Komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas reglemendiga. Kui menetluse pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib Komisjon seda reglemendi p 12 kohaselt lugeda nõustumiseks teise Poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt).

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi zinzino.ee rikub vaidlustaja varasemat õigust kaubamärgile ning on registreeritud ilma, et registreerijal endal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning ühtlasi on domeeninimi registreeritud pahauskselt.

4.1 Esmalt hindab Komisjon, kas vaidlustaja välja toodud õigus on varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on sellega identne või eksitavalt sarnane.

Reglemendi p 2.11 kohaselt on varasemaks õiguseks Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike omavalitsuste ja nende asutuste nimed; rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide nimed.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustajale kuulub rahvusvahelise registreeringu alusel kogu Euroopa Liidus (sh Eestis) kehtiv kaubamärk „ZINZINO“ (reg nr 1218551), prioriteedikuupäev 21.03.2014, registreerimise kuupäev 02.04.2014, mis on registreeritud klassides 5, 11, 21, 29, 30, 35. Vaidlustatud domeeninimi zinzino.ee on registreeritud 1. augustil 2018.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja kaubamärk ZINZINO domeeninime suhtes varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 mõistes.

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk ZINZINO on sõnamärk, mis koosneb üksnes sõnast „ZINZINO“. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga ning on kõigi maatunnuse .ee alla registreeritud domeeninimede lahutamatu osa. Samuti ei ole erinevuseks suur- ja väiketähtede kasutamine, kuna .ee domeenireeglite p 3.2.1 kohaselt ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti.

Eeltoodust tulenevalt on võrreldavad tähised järgmised:

Vaidlustatud domeeninimi	Varasem õigus
zinzino.ee	ZINZINO

Komisjon leiab, et vaidlustatud domeeninimi on identne varasema kaubamärgiga ZINZINO.

4.2 Järgnevalt hindab Komisjon, kas oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.4 (a) mõistes.

Vastavalt reglemendi p-le 15.5. võib registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele punkti 15.4(a) mõistes tõendada muu hulgas järgmised asjaolud:

- a) enne vaidluse tekkimist registreerija tegelikult kasutas domeeninime või nime, mis vastas domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks;
- b) registreerija on domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele õiguskaitset;
- c) registreerija kasutab domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet.

Domeeninime registreerimisest endast ei tulene veel registreerijale õigust või õigustatud huvi. Vaidlustusavalduses välja toodud asjaolude kohaselt ei ole vaidlustaja leidnud avalikes andmebaasides ega internetis informatsiooni selle kohta, et registreerijal võib olla õigusi või õigustatud huvi domeeninimele Eestis või väljaspool Eestit. Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide andmebaaside kohaselt ei kuulu registreerijale õigusi sellisele kaubamärgile. Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime zinzino.ee registreerimiseks ega kasutamiseks. Kuna registreerija ei ole vastanud Komisjoni määratud tähtajaks, loeb Komisjon seda reglemendi p 12 kohaselt nõustumiseks vaidlustaja faktiväidete ja õiguslike argumentidega.

Eeltoodust tulenevalt on registreerija registreerinud domeeninime zinzino.ee ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.4 (a) mõistes. Kuna reglemendi kohaselt on see vaidlustusavalduse rahuldamise aluseks, ei hinda komisjon täiendavalt vaidlustaja väiteid domeeninime pahauskse registreerimise või kasutamise kohta, mis on reglemendi kohaselt täiendav alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 otsuse:

anda domeeninime zinzino.ee üle Zinzino AB-le.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse viivitamatult pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ants Nõmper
Komisjoni liige