

**DOMEENIVAIIDLUSTUSTE KOMISJON
OTSUS**

Asja number: 18-1a-323
Otsuse kuupäev: 10.12.2018
Komisjoni koosseis: Madis Päts

Vaidlustaja: **OÜ Trinity Capital**
Registrikood 10922210
Ilmarise tn 5 – 77, Tallinn

Vaidlustaja esindaja: **Tanel Veisson**, juhatuse liige
e-post: tanel.veisson@kalkulaator.ee

Registreerija: **Red Hornet OÜ**
Registrikood 12365505
Salu tee 60/1 – 12, Peetri alevik, Rae vald

Registreerija esindaja: **Sergei Ivanov**, juhatuse liige
e-post: sergei@hornet.ee

Registripidaja: **Zone Media OÜ**

Vaidlustatud domeeninimi: **kalku.ee**

1. MENELUSE KÄIK

Vaidlustatud domeeninimi kalku.ee (edaspidi ka domeeninimi) on registreeritud 29.01.2016. a Red Hornet OÜ (edaspidi registreerija) nimele. OÜ Trinity Capital (edaspidi vaidlustaja) esitas 06.11.2018. a vaidlustusavalduse domeeni kalku.ee üleandmiseks.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi komisjon) võttis vaidlustusavalduse 07.11.2018. a menetlusse ning esitas registreerijale. Registreerija on vaidlustusavaldusele esitanud tähtaegse vastuse 16.11.2018. a.

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

Vaidlustaja on registreerinud 14.12.2007. a (EENet registreering) domeeninime kalkulaator.ee ning kasutab antud domeeniga seotud veebilehel alates 18.05.2008. a registreerimata kaubamärki

„Kalku“. Vaidlustaja hinnangul on registreerimata kaubamärk „Kalku“ vaidlusaluse domeeninime kalku.ee registreerimise ajaks saavutanud Eestis üldtuntuse kaudu õiguskaitse, kuivõrd vastavat veebilehte külastas antud hetkel iganädalaselt 74 225 külastajat, millest antud nädalal Eestist 55,6%.

Vaidlustaja esitas tähise „Kalku“ kaubamärgina registreerimiseks taotluse Patendiametile 18.04.2017. a ja vastav kaubamärk registreeriti vaidlustaja nimele 17.04.2018. a (registreeringu number 55648, klass 35).

Vaidlustaja leiab, et isegi kui ta ei saa tugineda kaubamärgi üldtuntusele, on vaidlustaja veebileht kalkulaator.ee nime „kalku“ järgi oma kasutajate hulgas tuntud, kuna kasutas antud kaubamärki ligi 10 aastat, seda isegi arvestades, et vaidlustajal ei olnud vastavale nimetusele õiguskaitset.

Vaidlustaja on oma varasema õiguse tõendamiseks esitanud palgakalkulaatori (kui kaubamärgiga seotud teenuse) varasemat olemasolu kajastavaid foorumipostitusi ja lähtekoodi *.JS-failiga.

Registreerija pakub vaidlustatud domeeninimega kalku.ee seotud veebilehel vaidlustajaga sarnaseid (palgaarvestus, palgaarvestusega seotud nõustamine). Registreerija kasutab oma veebilehel vastustajaga sarnast logo. Registreerija logo kirjatüüp on sama või äärmiselt sarnane, logo sisaldab ringi ning selles sees sümboleid pluss ja miinus.

Vaidlustaja hinnangul kahjustab veebileht kalku.ee vaidlustaja kaubamärgi omandatud mainet ning kasutab internetis ebaausalt ära kaubamärgi eristusvõimet.

Vaidlustaja hinnangul kasutatakse domeeninime tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel või teistes *on-line* kohtades, tekitades segiajamise ohu vaidlustaja varasema õigusega.

Vaidlustaja leiab, et registreerija pahausksusele viitavad järgnevad asjaolud:

- 1) veebileht kalkulaator.ee „Kalku“ kaubamärk domeeni kalku.ee registreerimise hetkeks omandanud märkimisväärse tuntuse. Registreerija teadis või pidi teadma, et vaidlustaja kasutab identsete või sarnaste teenuste jaoks tähist, mida võib segi ajada tähisega, mida registreerija kasutama asus.
- 2) registreerija on viimasel ajal asunud veebilehel pakkuma muuhulgas sarnaseid teenuseid: (a) palgakalkulaator; (b) käibemaksu kalkulaator; (c) protsendi arvutamine; (d) rooma numbrite teisendamine; (e) kütusekulu arvutamine; (f) valuutakalkulaator; ja (g) eurokalkulaator.
- 3) väga kaalukaks asjaoluks, mis viitab registreerija pahausksusele on vaidlustaja autoriõiguse rikkumine – registreerija on kopeerinud ulatuslikult kalkulaator.ee lähtekoodi ning on paigutanud veebilehele kalku.ee reklaamid, püüdes sel viisil teenida vaidlustaja intellektuaalse omandi arvel vaidlustaja nõusolekuta tulu.
- 4) registreerijal puudub vaidlustaja hinnangul erinevalt vaidlustajast igasugune varasem seotus sõnaga Kalku – Eestis ja välismaal puuduvad registreerija õigused, mis seonduks akronüümiga kalku.
- 5) 2016. ja 2017. aastal registreerija domeeni arhiivandmete andmetel ei kasutanud, mistõttu on alust kahtlustada, et domeenini ei kasutatud asjakohasel viisil vähemalt 2 aastat ning esialgseks eesmärgiks oli ära hoida varasema õiguse kasutamist vaidlustaja poolt või domeeninimi vaidlustajale müüa.

Vaidlustaja taotleb domeeni kalku.ee vaidlustajale üleandmist.

3.2. Registreerija seisukohad

Registreerija on registreerinud domeeninime kalku.ee 29.01.2016. a. Domeeni registreerimise aluseks oli otsus luua veebipõhist kalkulaatorit pakkuvat veebilehte, mis oleks kasulik selle külastajatele ning võimalusel tooks kasu registreerijale. Eelnevalt oli registreerija juba loonud sellised tavatarbijale kasulikud portaalid nagu parimkiirlaen.ee, tagatiskaen.ee, tarbimiskaen.ee ja laenukalkulaator.ee.

Domeeninime valikul sai määravaks asjaoluks sellel asuma hakkava veebilehe funktsionaal ning kuna kalkulaator.ee oli selleks hetkeks juba hõivatud, registreeris registreerija kaks domeeninime: kalkulaator.net (käesolevaks ajaks aegunud ja registreerimiseks uuesti saadaval) ja kalku.ee (märksõnast kalkulaator tuletatud lühiversioon).

Veebilehe esmane versioon paigaldati 24.03.2016. a. Kuna lehel oli palju probleeme ning polnud leitud võimalust lisada toimivaid kindlustuskalkulaatoreid, jäi veebileht muutmata kujul üles. Uuesti hakkas registreerija lehega tegelema märtsis 2018. a, mil olid esmalt eemaldatud mittetöötavad lehed.

Registreerija ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et vaidlustajale kuulub vaidlustatud domeeninime kalku.ee võrreldes varasem õigus järgmistel põhjustel:

- 1) registreerija tugines domeeninime registreerimisel veebilehe funktsionaalsusele, SEO põhimõtetele (mille järgi .ee domeeninimed on paremini nähtavad eestikeelsetes otsingutulemustes, lühikese nimega domeeninimed on paremini meelde jäävad) ja soodsamale hinnale võrreldes kalkulaator.net domeeninimega, mitte vaidlustaja kaubamärgile, mis registreerija teada ei olnud üldtuntud ega polnud kaubamärgina registreeritud;
- 2) registreerija ei nõustu vaidlustaja hinnanguga, et märksõna või kaubamärk „Kalku“ oli domeeninime kalku.ee registreerimise hetkeks 29.01.2016. a omandanud Eestis üldtuntuse, kuna Google Adwords Keyword Planneri andmetel oli antud otsingusõna kasutatud jaanuaris 2016 ligikaudu 200 korda, mis ei tee antud otsingusõna üldtuntuks;
- 3) registreerija nõustub vaidlustaja õigusega oma kaubamärki registreerida, kuid vaidlusalune domeeninimi oli registreeritud 29.01.2016. a ja sellega seotud veebileht üles laetud 24.03.2016, mis on üle aasta varem kaubamärgi avalduse esitamise kuupäevast;
- 4) registreerija on lisades märgitud materjalide näol välja toonud tõendid, et vaidlusaluse domeeniga seotud veebileht on üleval olnud vähemalt alates 24.03.2016. a;
- 5) registreerija nõustub vaidlustaja õigusega kasutada oma kaubamärki ja ka sellega, et otsisõna kalku sisestamisel toob Google.ee otsingumootor veebilehe kalkulaator.ee välja esimeste seas, nagu ka kalku.ee

Registreerija nõustub vaidlustaja poolt vaidlustusavalduse punktides 6. ja 7. välja toodud andmetega.

Registreerija alustas mainitud tasuta teenuste pakkumist enne vaidlustaja kaubamärgi registreerimist ja vastavalt enne registreeritud kaubamärgi klassifitseerimist.

Registreerija kasutab kalku.ee veebilehel logo, mis on sarnane registreerija poolt loodud

laenukalkulaator.ee logoga. Registreerija logo kirjatüüp võib olla sarnane seetõttu, et Open Sans tüüpi kirjatüübid on väga levinud ning kasutusel ka kõigil teistel registreerija veebilehtedel. Registreerija logo sisaldab ringi, kuna see on optimeeritud profiilipiltide ja ikoonide jaoks, milles tihti näidatakse vaid ringis sisalduvat kujutise osa. Registreerija logo sisaldab sümboleid pluss ja miinus, aga ka korrutus- ja võrdusmärki, kuna tegemist on kalkulaatoreid pakkuva veebilehega. Registreerija logo oli valmistatud ammu enne vaidlustaja kaubamärgi registreerimist, kalku.ee lehel on see olnud üleval vähemalt alates 24.03.2016.

Registreerija ei nõustu vaidlustaja hinnanguga, et domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt, kuna:

- 1) domeeninime kalku.ee registreerimise hetkel 29.01.2016. a ei olnud kaubamärk registreerija hinnangul üldtuntud.
- 2) registreerija ei ole oma veebilehel teenuseid hakanud pakkuma viimasel ajal, vaid alates veebilehe käivitamisest. Lisaks mainitud teenustele on veebilehel veel vähemalt 40 lehekülge muude kalkulaatorite ja kasuliku infoga, näiteks: Eesti ja Euroopa kütusehinnad; Lahkumisavalduse näidis; Tavaline kalkulaator; Auto ostu-müügi leping; Puhkuseavalduse näidis; Telefonide suunakoodid; Aasia riigid ja pealinnad; Lapsehoolduspuhkus; ja Aafrika riigid ja pealinnad.
- 3) registreerija ei olnud teadlik vaidlustaja veebilehe lähtekoodi kopeerimisest, kuna kõik programmeerimistööd tegi vabakutseline arendaja, mitte registreerija esindaja. Praeguseks hetkeks on registreerija vaidluse ajaks märgitud sisulehtedele meta robots="noindex" atribuudi eemaldanud.
- 4) registreerija kasutab alates 15.10.2012. a domeeninime laenukalkulaator.ee, mille veebileht on samuti keskendunud kalkulaatorile, kuid ainsale – laenukalkulaatorile.
- 5) registreerija kasutab veebilehte kalku.ee alates 24.03.2016. a. Registreerija ei ole kunagi registreerinud domeeninimesid edasimüügi kavatsustega.

Registreerija ei nõustu vaidlustaja taotlusega domeeninimi kalku.ee vaidlustajale üle anda.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi punkti 1.3 kohaselt lahendab komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ja lähtudes Domeenireeglitest ning Eesti õigusest. Komisjon selgitab, et Reglemendi eesmärgiks on pakkuda kiiret ja efektiivset lahendust domeeninimede kaaperdamise juhtumitele (komisjoni otsused 12-1a-284; 12-1a-286). Olles aga tutvunud poolte esitatud materjalide ja tõenditega on komisjon seisukohal, et tegemist ei ole tavapärase domeeninime kaaperdamisega, vaid kaubamärgivaidlusega, mille lahendamise osas komisjonil pädevus puudub.

Antud vaidluse terviklikkuse huvides ning juhindudes Reglemendi punktist 15.1 teeb komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

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.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses asunud seisukohale, et domeeninimi kalku.ee on identne temale

kuuluva varasema õigusega, milleks on kaubamärk "Kalku" ning on registreeritud või kasutusel pahauskselt.

Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustaja vaidlustusavalduses osundatud kaubamärk „Kalku“ on varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11. tähenduses ning kui ja, kas domeeninimi on nimetatud kaubamärkidega identne.

Reglemendi punkti 2.11. kohaselt loetakse muuhulgas varasemaks õiguseks Eestis registreeritud kaubamärke ning juriidiliste isikute registrisse kantud nimesid. Vaidlustaja on oma veebilehel kalkulaator.ee kasutanud registreerimata tähist "Kalku" alates 18.05.2008. a Vastav tähise osas vastustaja kaubamärgi registreerimise avalduse Patendiametile esitanud siiski alles 18.04.2017. a ja ning kaubamärk on Eesti Kaubamärgiregistris registreeritud 17.04.2018. a (registreering nr 55648). Vaidlustaja ärinimes, Trinity Capital OÜ, tähised "kalkulaator" või "kalku" ei sisaldu.

Eelmainitust nähtub, et vaatamata asjaolule, et vaidlustaja on tähist "Kalku" oma veebilehel küll üle kümne aasta kasutanud, siis registreeritud kaubamärgi staatuse omandas "Kalku" alles 18.04.2017. a Vaidlustatud domeeninimi on aga registreeritud 29.01.2016. a. Seega komisjoni hinnangul Reglemendi p 2.11. tähenduses vaidlustajal varasem õigus puudub.

Juhindudes Reglemendi punktist 15.9. komisjon selgitab, et antud vaidlus osas, mis puudutab domeeninime vastandumist tähisele "Kalku" kui üldtuntuse kaudu õiguskaitse omandanud kaubamärgile, väljub komisjoni pädevusest, kuivõrd tulenevalt Kaubamärgiseaduse § 7 lg-st 1 on kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise õigus üksnes kohtul. Seetõttu ei saa komisjon võtta seisukohta selles, kas vaidlustaja kaubamärk oli domeeninime kalku.ee registreerimise ajaks saavutanud Eestis üldtuntuse või mitte. Samuti puudub komisjonil pädevus hinnata vaidlustaja autoriõiguste väidetavat rikkumist veebilehe lähtekoodi kopeerimise osas. Komisjon on seisukohal, et eeltoodud küsimused tuleb lahendada traditsioonilises korras kohtus.

Kuivõrd komisjoni hinnangul antud asjaoludel puudub vaidlustajal domeeninime kalku.ee suhtes varasem õigus Reglemendi p. 2.11. tähenduses, puudub vajadus Reglemendi p.-s 2.14. sätestatud ülejäänud eelduste kaalumiseks.

5. KOMISJONI OTSUS

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

Jätta OÜ Trinity Capital vaidlustusavaldus domeeni kalku.ee ülendamise suhtes rahuldamata.

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

/allkirjastatud digitaalselt/

komisjoni liige Madis Päts