

**DOMEENIVAIIDLUSTUSTE KOMISJON  
OTSUS**

**Asja number:** 20-1a-344  
**Otsuse kuupäev:** 26.03.2021  
**Komisjoni koosseis:** Madis Päts

**Vaidlustaja 1:** **Doosan Bobcat EMEA s.r.o**  
registrikood 26489201  
U Kodetky 1810  
CZ-26312 Dobris, Tsehhi Vabariik

**Vaidlustaja 2:** **Osühing Bobcat Balti**  
registrikood 10041773  
Ehitajate tee 107a, 13514 Tallinn

**Vaidlustajate esindaja:** patendivolinik Almar Sehver  
AAA Patendibüroo OÜ  
e-post: almar@aaa.ee

**Registreerija:** **Eraisik**

**Registreerija esindaja:** vandeadvokaat Enno Heringson  
Advokaadibüroo Heringson GLO  
e-post: enno@heringson.ee

**Registripidaja:** **Zone Media OÜ**  
(bobcatbalti.ee  
bobcat-balti.ee)  
e-post: info@zone.ee

**Registripidaja:** **Radicenter OÜ**  
(bobcatrent.ee)  
e-post: info@radicenter.ee

**Vaidlustatud domeeninimed:** **bobcatbalti.ee; bobcat-balti.ee; bobcatrent.ee**

## 1. MENELUSE KÄIK

Vaidlustatud domeeninimedest bobcatrent.ee on registreeritud 04.07.2010 ja bobcat-balti.ee ning bobcatbalti.ee on registreeritud 28.08.2020 (edaspidi koos ka kui domeeninimed). Domeeninimed on käesoleval hetkel registreeritud /eraisik/ (edaspidi registreerija) nimele. Doosan Bobcat EMEA s.r.o (edaspidi ka kui vaidlustaja 1 või koos vaidlustajaga 2 vaidlustajad) ja OÜ Bobcat Balti (edaspidi ka kui vaidlustaja 2 või koos vaidlustajaga 1 vaidlustajad) esitasid 17.01.2021 lepingulise esindaja kaudu vaidlustusavalduse domeeni bobcatrent.ee üleandmiseks Doosan Bobcat EMEA s.r.o-le ja domeenide bobcat-balti.ee ning bobcatbalti.ee üleandmiseks OÜ-le Bobcat Balti.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi komisjon) võttis vaidlustusavalduse menetlusse ning edastas selle registreerijale. Registreerija esitas vaidlustusavaldusele tähtaegse vastuse, milles vaidles vaidlustusavaldusele vastu ja palus selle rahuldamata jätta. Pooled on esitanud asjas ka oma

täiendavad seisukohad samuti tähtaegselt.

## **2. MUUD MENETLUSED**

Vaidlustajad on oma vaidlustusavalduses kinnitanud komisjonile, et puuduvad muud alustatud või lõpetatud õiguslikud menetlused, mis seonduvad vaidluse esemeks olevate domeeninimega.

## **3. POOLTE SEISUKOHAD**

### **3.1. Vaidlustajate seisukohad**

USA ettevõttele Clark Equipment Company kuuluvad ja on registreeritud EUIPO registris järgmised Euroopa Liidu sõnalised kaubamärgid, mis kehtivad ka Eestis: kaubamärk BOBCAT (nr 000029371) kaitstud EL kaubamärgina alates 01.04.1996 (Eesti Vabariigis, klassi 7 kuuluvate kaupade osas, vanemuse alusel, alates 16.02.1994) Nizza klassifikatsiooni klassidesse 7, 8 ja 12 kuuluvate kaupade osas; ja kaubamärk BOBCAT (nr 009888298), kaitstud EL kaubamärgina alates 12.04.2011 Nizza klassifikatsiooni klassidesse 4, 28 ja 37 kuuluvate kaupade ja teenuste osas (edaspidi koos kui BOBCAT kaubamärgid).

Clark Equipment Company on andnud vaidlustajale 1 piiramatut ainulitsentsi BOBCAT kaubamärke kandvate kaupade tootmiseks, turustamiseks, hooldamiseks ja seotud teenuste osutamiseks, sh Euroopa riikide turgudel. Vastav litsents on registreeritud EUIPO registris mõlema mainitud kaubamärgi osas. Samuti on Clark Equipment Company andnud nõusoleku BOBCAT kaubamärkide kaitseks menetluste alustamiseks.

Vaidlustaja 1 on BOBCAT kaubamärkidega tähistatud ehitusmasinate tootja ja Euroopa piirkonnas tegutsev vastav esindus. BOBCAT ehitusmasinate ja -seadmete müügi, hoolduse ja remondi ametlikuks ainuesinduseks Eesti Vabariigi territooriumil on aastakümneid olnud OÜ Bobcat Balti, millele kuulub ka domeen bobcat.ee. OÜ Bobcat Balti ärinimi on äriregistrisse kantud seisuga 10.06.1996.

BOBCAT kaubamärgid ja ärinimi OÜ Bobcat Balti on omas valdkonnas tuntud ja kõrge mainega.

Registreerija on omandanud 2020 detsembris domeeninime bobcatrent.ee (registreeritud 04.07.2010) ning on 28.08.2020 registreerinud enda nimele domeeninimed bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee. Registreerija registreeris domeenid bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee enda nimele vahetult pärast seda kui Riigihangete Vaidlustuskomisjon (Vako) oli OÜ Bobcat Balti vaidlustuse alusel oma 12.08.2020 otsusega vaidlustusasjas nr 154-20/223028 tühistanud riigihanke “*Laaduri soetamine*” (viitenumber 223028) raames antud käskkirja, millega tunnistati vastavaks ja edukaks registreerijaga seotud isiku Bobcateesti OÜ pakkumus. Vako tühistas hanke põhjusel, et Bobcateesti OÜ ei saanud pakkuda hankes nõutud tootja poolt aktsepteeritud või volitatud garantii-, hooldus- ja remonditööde teenuseid, mille kohta pakkuja esitas pakkumuses eksitavaid andmeid. Bobcateesti OÜ ärinime osas on vaidlustaja 2 esitanud 24.12.2020 hagi Bobcateesti OÜ vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumine lõpetamise, ärinime muutmise ning domeeni bobcateesti.ee üleandmiseks. Kohtumenetlus asjas on pooleli. Registreerija on lisaks eelmainitule Klindex OÜ juhatuse liige ja ajuosanimik. Klindex OÜ on registreerinud domeenid bobcat-rent.ee; bobcatirent.ee ja bobcatrent.eu, mis viitavad registreerija ja temaga seotud isikute ulatuslikule tegevusele BOBCAT kaubamärke sisaldavate domeenide registreerimisel ja nende ärakasutamisele oma äritegevuses.

Vaidlustajad ei ole andnud registreerijale nõusolekut BOBCAT kaubamärkide või ärinime OÜ Bobcat Balti kasutamiseks domeeninimedes. Vaidlustajad leiavad registreerija poolt tähise

BOBCAT kasutamine domeenides bobcatbalti.ee, bobcat-balti.ee ja bobcatrent.ee rikub nii kaubamärgiomaniku kui ka ärinime omaniku õigusi ning on asjaomases turusektoris tarbijaid eksitav ning segadust tekitav. Mainitud asjaoludel leiavad vaidlustajad, et domeeninimed rikuvad nende õigusi Domeenivaidluste Reglemendi (edaspidi ka reglement) punkt 15.4 mõistes.

Domeeninimed sisaldavad esimese sõnana vaidlustajale 1 kuuluvat ja laialt tuntud BOBCAT kaubamärke. Nimetatud sõna ei oma asjaomases valdkonnas üldkasutatavat ega kirjeldatavat tähendust. Tegemist on tugevat eristusvõimet omavate kaubamärkide/ tähisega, millele lisatud sõnad "Balti" või "rent" ei muuda tarbijatel tekkivat eksitavat seost BOBCAT kaubamärkidega.

Domeeninimed bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee sisaldavad ka vaidlustaja 2 varasemat ärinime sisuliselt identsel viisil, arvestades asjaolu, et domeeninimi ei saagi koosneda kahest eraldiseisvast sõnast. Seega viitavad nimetatud domeeninimed otseselt BOBCAT kaubamärkide ametlikule esindajale Eestis, so OÜ-le Bobcat Balti ja eksitavad nii tarbijat.

Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimedele. OÜ Bobcat Balti on kaubamärke kasutanud Eestis juba 25 aastat ja registreerijal puuduvad õigused ja õigustatud huvi domeeninimedele. Tal ei ole mingeid õigusi BOBCAT kaubamärkidele ega ärinimele. Vaidlustaja 2 on ainsaks isikuks, kellel on õigus Eestis BOBCAT kaubamärke kasutada ja seda omas valdkonnas ärinimena registreerida. Registreerija on saanud domeeninimede omanikuks ilma igasuguse õiguse ja õigustatud huvita.

Domeeninimed on registreeritud või kasutuses pahauskselt reglemendi punkt 15.4.(b) tähenduses. Registreerija pidi olema domeeninime bobcatrent.ee omandamisel teadlik tuntud BOBCAT, kaubamärkidest, mida selleks ajaks oli Eestis kasutatud aastaid. Registreerija tegutseb vaidlustajatega samas valdkonnas ja on seotud samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega. Registreerija oli teadlik OÜ Bobcat Balti ärinimest muuhulgas ka seetõttu, et OÜ Bobcat Balti oli enne vaidlusaluste domeeninimede registreerimist edukalt vaidlustanud riigihankes registreerijaga seotud ettevõtte suhtes tehtud otsuse. WIPO praktika kohaselt on juba ainuüksi riigis tuntud kaubamärkidele vastava domeeni registreerimine pahatahtlik, kuid pahauskust kinnitab ka viidatud Vako menetluse pinnalt hankijates segaduse tekitamine. Registreerija tegevus on pahauskne ja selle eesmärgiks on olnud häirida vaidlustajate tegevust Eestis (reglemendi punkt 15.6 c) ja ligi meelitada internetikasutajate oma kodulehele (reglemendi punkt 15.6 d).

Vaidlustaja 1 on saatnud registreerijale nõudeavalduse oma vastavate õiguste rikkumise lõpetamiseks ja domeenide üleandmiseks, kuid registreerija sellele ei reageerinud ja asus hoopis registreerima vaidlusaluseid domeeninimesid.

Vaidlustajad taotleb domeeni bobcatrent.ee üleandmist vaidlustajale 1 ja domeenide bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee üleandmist vaidlustajale 2.

### **3.2. Registreerija seisukohad**

Reglemendi punktist 5.3.4. tulenevalt tuleb vaidlustusavaldusele esitada esindaja volikiri. Vaidlustajate esindajana tegutsev patendivolnik A. Sehver ei ole esitanud vaidlustaja 1 pädeva esindaja poolt allkirjastatud volikirja ja seega tal puuduvad volitused vaidlustaja 1 esindamiseks. Mainitud põhjusel ei saa A. Sehver nõuda domeeni bobcatrent.ee üle andmist vaidlustajale 1.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 16 lg 2 kohaselt ei või varasema kaubamärgi omanik keelata muu hilisema õiguse kasutamist, kui ta on teadlik hilisemast õigusest või pidi olema teadlik ning on nõustunud selle kasutamisega viie varasema järjestikkuse aasta jooksul. Domeen bobcatrent.ee on registreeritud 04.07.2010. Registreerija on vastaval tegevusalal tegutsenud alates 12.03.2002.

Arvestades Eesti turu väiksust, ei ole eluliselt usutav, et vaidlustajad ei olnud registreerija tegevusest teadlikud. Vaidlustajad ei ole selle aja jooksul kordagi püüdnud takistada vaidlusaluse domeeni kasutamist. Vastustajate nõue domeeni bobcatrent.ee üleandmiseks on seega aegunud.

Vaidlustajatel puudub tulenevalt KaMS § 16 lg 3 õiguslik alus keelustada registreerijal BOBCAT kaubamärkide kasutamist.

Vaidlustaja 2 ärinimi OÜ Bobcat Balti ei ole käsitletav varasema õigusena Reglemendi punkt 2.11 tähenduses, kuivõrd vaidlustajal 2 puudub õigus keelata tähiste "Bobcat" ja "Balti" kasutamist. Samuti leiab registreerija, et domeeninimedes bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee ei sisaldu vastustaja 2 ärinimi. Asjaolust, et vaidlustaja 2 ei ole varasemalt registreerinud enda nimele mainitud domeeninimesid järeldub, et vaidlustajal 2 puudub huvi nende domeeninimede vastu ja vaidlustuse näol on tegemist vaidlustaja 2 pahatahtliku aktsiooniga registreerija vastu.

Registreerija ei soovi vaidlustatud domeeninime bobcatrent.ee vaidlustajale 1 üle anda ja omandas domeeni bobcatrent.ee üksnes eesmärgiga pakkuda vaid Bobcat seadmete renditeenuseid, mis välistab kõnealuse domeeninime omandamise / kasutamise pahauskselt Reglemendi tähenduses. Domeeninime ei kasutata tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks ära kasutades vaidlustaja 1 mainet.

Registreerija ei nõustu vaidlustajate taotlustega domeeninime bobcatrent.ee üleandmiseks vaidlustajale 1 ja domeeninimede bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee üle andmiseks vaidlustajale 2.

#### **4. KOMISJONI PÕHJENDUSED**

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

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

Enne asja sisulist lahendamist lahendab komisjon vaidlustaja esindusõiguse ja aegumise küsimused.

Vaidlustajate esindaja on esitanud asjakohased tõendid vaidlustaja 1 esindusõiguse olemasolu kohta. Vaidlustajate esindaja on lisaks vaidlustusavalduses käsitletud volitusi tõendavatele dokumentidele, mida komisjon peab piisavaks täiendavalt esitanud vaidlustaja 1 esindusõiguse tõendamiseks: (a) apostillitud registriväljavõtte vaidlustaja 1 kohta; (b) juhatuse liikme poolt allkirjastatud volikirja ettevõtte õigusnõustajale väliste õigusnõustajate määramiseks ja volitamiseks; ning (c) apostillitud volikirja Almar Sehverile. Vaidlustaja 2 esindusõiguse olemasolu tõendamiseks on esitatud vaidlustaja 2 juhatuse liikme volikiri. Lisaks on esitanud kaubamärgiomaniku nõusolek. Nõusoleku on andnud kaubamärgiomaniku töötaja. Üldise õigusnõuniku asetäitja ja peasekretäri ametikoha juurde käib ka ühingu õiguste kaitse, õigusnõustajate ja esindajate valiku korraldamine ja selleks vajalike isikutega lepingute sõlmimine igapäevase majandustegevuse raames. Mainitud asjaoludel leiab komisjon, et vaidlustajate esindaja on tõendanud oma esindusõiguse olemasolu.

Toetudes KaMS § 16 lg-le 2 leiab registreerija, et kuivõrd vaidlustaja 1 on nõustunud domeeni bobcatrent.ee, mis sisaldab ka kaubamärkide oluliseks osaks olevat tähist, kasutamise viie varasema aasta jooksul, siis puudub tal ka alus keelata registreerijal kõnealuse domeeni kasutamist või nõuda mainitud domeeni üleandmist. Registreerija hinnangul on vaidlustaja nõue kõnealuse domeeni üleandmiseks seetõttu aegunud. Vaidlustajad vaidlesid sellele seisukohale vastu, leides, et nõusolekut kaubamärgi kasutamiseks ei ole antud ning Reglement ei näe ette aegumise

kohaldamist. Komisjon nõustub vaidlustajatega selles, et Reglement aegumise kohaldamist ette ei näe. Komisjon märgib ka seda, et isegi juhul kui oleks võimalik nõustuda registreerija seisukohaga KaMS § 16 lg 2 kohaldamise osas, puudub pooltel vaidlus selles, et registreerija omandas kõnealuse domeenime alles 2020. aasta lõpus, võttis selle seejärel kasutusse ning vaidlustajad esitasid talle koheselt ka nõudeavalduse domeeni üleandmiseks. Mainitud asjaoludel ei saa eeldada, et vaidlustajad said teada kõnealuse domeeninime registreerimisest koheselt pärast selle registreerimist või oleksid andnud nõusoleku BOBCAT kaubamärkide kasutamiseks või aktsepteerinud kõnealuse domeeninime kasutamist Eestis. Komisjon peab vajalikuks osundada ka sellele, et KaMS § 16 lg 2 piirangut ei kohaldata, kui hilisema kaubamärgi omanik hakkas kaubamärki kasutama või esitas taotluse pahauskselt või kui muu hilisem õigus omandati pahauskselt. Vastavaid asjaolusid käsitleb komisjon allpool. Komisjon leiab, et vaidlustajate vaatlusalune nõue ei ole aegunud.

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.

Reglemendi punkti 15.4. kohaselt rahuldab komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja tõendab, et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega ja domeeninime oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele või domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustaja vaidlustusavalduses osundatud kaubamärgid ja/või ärinimi on varasemaks õiguseks reglemendi punkti 2.11. tähenduses ja kas vaidlusalused domeenimed on kaubamärkide ja/või ärinimega identsed või eksitavalt sarnased (reglemendi punkt 15.4). Reglemendi punkti 2.11. kohaselt võib varasemaks õiguses olla muuhulgas Eestis kehtiv registreeritud kaubamärk või juriidilise isiku Eestis registrisse kantud nimi.

Vaidlustajate poolt esitatud tõenditest nähtub, et kaubamärk BOBCAT (nr 000029371) kaitstud EL kaubamärgina alates 01.04.1996 (Eesti Vabariigis, klassi 7 kuuluvate kaupade osas, vanemuse alusel, alates 16.02.1994) Nizza klassifikatsiooni klassidesse 7, 8 ja 12 kuuluvate kaupade osas; ja kaubamärk BOBCAT (nr 009888298), kaitstud EL kaubamärgina alates 12.04.2011 Nizza klassifikatsiooni klassidesse 4, 28 ja 37 kuuluvate kaupade ja teenuste osas. Samuti nähtub vaidlustajate esitatud tõenditest, et vaidlustajal 1 on kaubamärkide kasutamise ainulitsents. Vaidlustaja 2 ärinimi "OÜ Bobcat Balti" on äriregistrisse kantud seisuga 10.06.1996.

Eeltoodust nähtuvalt vaidlustajate poolt väljatoodud kaubamärk BOBCAT (nr 000029371) ja domeeninimede bobcatrent.ee (registreeritud 04.07.2010) ja bobcat-balti.ee ning bobcatbalti.ee (registreeritud 28.08.2020) suhtes varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11. tähenduses. Ärinimi "OÜ Bobcat Balti" on varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11. tähenduses domeeninimede bobcat-balti.ee ning bobcatbalti.ee suhtes. Mainitud asjaoludel on mõlemal vaidlustajal seega olemas varasem õigus Reglemendi punkt 2.11. tähenduses.

Komisjon on seisukohal, et vaidlustatud domeenimedes sisalduv domineeriv element "BOBCAT" on identne vaidlustaja varasema õigusega, kuivõrd domeeninimede sõnalises osas domineerib sõna "BOBCAT", mis on identne nii BOBCAT kaubamärkides sisalduva väljamõeldud sõnalise tähisega "BOBCAT" ja ka vaidlustaja ärinimes "OÜ Bobcat Balti" sisalduva domineeriva tähisega „BOBCAT“. Vaatlusaluse ärinime puhul tuleb tähelepanuta jätta tähis "OÜ", kuivõrd tegemist on õiguslikust nõudest tuleneva üldise täiendiga. Ärinimes sisalduva sõna "balti" tähelepanuta jätmine ei ole samuti välistatud, kuivõrd tegemist on geograafilise viitega, mis ei erista registreerija domeeninime ärinimest viisil, et tarbijad võiksid neid eristada. Samas "Bobcat Balti" tervikuna on

eristusvõimet omav ärinimi, mistõttu komisjon leiab, et ärinimi “Bobcat Balti“ on mainitud asjaolusid arvestades identne domeeninimedega bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee.

Eelmainitud silmas pidades osundab komisjon ka Riigikohtu praktikale (RK lahend 3-2-1-4-06, punkt 29), mille kohaselt läbi viite Euroopa Kohtu lahendile C-63/97, peetakse kaubamärgi kasutamise keelamist õigustavaks asjaoluks olukorda, kus kaubamärki kasutatakse viisil, mis võib jätta mulje, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisidemed. See tähendab, et võib jääda mulje, et edasimüüja ja kaubamärgi omaniku vahel on ärisidemed või et edasimüüja kuulub kaubamärgiomaniku turundusvõrku või nende vahel on mingi eriline side. Komisjon leiab, et kaubamärki võib kasutada selliselt, et huvilised teaksid tähise kasutaja juurest neid tooteid otsida ja sellega ei kaasneks ärilise eksitavuse võimalusi. Õiguspäraseks ei saa pidada tähise kasutamist viisil, mis võib tekitada mulje, et kasutajal on selle tähisega seonduvalt mingi eriline usaldussuhe kaubamärgi omanikuga. Selline tähise kasutus ei ole selliste kaupade, mida registreerija ise ei tooda, müügiks vajalik ja rikub kaubamärgi omaniku õigustatud huve. Käesoleval juhul jääb domeeninimedest mulje justkui tegemist oleks kaubamärgi omaniku ametliku esindajaga või ärinime omanikuga vähemalt seotud isikuga. Olles teadlik nii kaubamärgi kui ärinime olemasolust pidi registreerija aru saama et kombineerides kaubamärki üldsõnalise viitega või kasutades vaidlustaja 2 ärinime oma domeenides ja pakkudes nende kaudu ka teiste kaubamärkide tooteid, võib talle osaks saada BOBCAT kaubamärkide omaniku põhjendatud pahameel. Selle vältimiseks võinuks registreerija kaubamärkide ja/või ärinime omanikega enne vaidlusaluste domeenide registreerimist konsulteerida ja neilt nõusoleku taotleda. Mainitud asjaoludel leiab komisjon, et domeeninimede sarnasus BOBCAT kaubamärkidega ja identsus vaidlustaja 2 ärinimega on sellised, et võivad tavalise tähelepanelikkuse juures eksitada tarbijaid arvama, et tegemist on BOBCAT ametliku teenuseosutaja veebilehega ka/või OÜ-ga Bobcat Balti seotud ettevõttega.

Järgnevalt hindab komisjon, kas vaidlusalused domeeninimed olid registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimedele reglemendi punkt 15.4 a) tähenduses. Vaidlustajad leiavad, et ei esine asjaolu, mis tõendaks registreerija õigust või õigustatud huvi BOBCAT kaubamärkide ja/või ärinime vaatlusalusel viisil kasutamiseks oma tegevuse tähistamiseks, kuivõrd registreerijale ei kuulu Eestis ega ka väljaspool Eestit õigusi tähistele “BOBCAT“ või “Bobcat Balti“. Asjakohatu on seejuures registreerija viide KaMS § 16 lg-le 3, kuivõrd mainitud säte ei õigusta registreerija vaatlusalust tegevust. Registreerija ei ole ka domeeninimede järgi tuntud ega kasutanud neid enne 2020 lõppu. Puuduvad tõendid selle kohta, et registreerijale kuuluks Eestis või väljaspool Eestit õigusi tähistele “BOBCAT“ või “Bobcat Baltic“ või, et registreerija ise oleks vaidlusaluste domeeninimede järgi üldtuntud. Seega ei ole registreerija komisjoni hinnangul tõendanud kaubamärkide või ärinime kasutamise õigust ega õigustatud huvi olemasolu. Õigustatud huvi peaks olema ühe kaubamärgi all teiste toodete pakkumine või kaubamärgiga sarnase domeeni registreerimine või kasutamine sarnaseid tooteid ja teenuseid pakkuva registreerija poolt. Mõistetav on see, et ei BOBCAT kaubamärkide omanik ega ka ärinime omanik ei soovi, et nendele kuuluvate tähistele abil meelitatakse ostjaid ostma või kasutama konkurentide tooteid või teenuseid. Mainitud asjaoludel leiab komisjon, et domeeninimed bobcatrent.ee, bobcatbaltic.ee ja bobcat-baltic.ee registreeriti ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimedele ning täidetud on reglemendi punkt 15.4 a) sätestatud tingimus.

Komisjon peab vajalikuks märkida ka seda, et isegi juhul, kui oleks võimalik asuda seisukohale, et registreerijal on olemas õigus või õigustatud huvi domeeninimede registreerimiseks ja kasutamiseks, siis vastavalt reglemendi punktile 15.4 b) rahuldab komisjon vaidlustusavalduse kui domeeninimi on registreeritud või kasutuses pahauskselt. Vaidlustajad on tõendanud, et tegelikult pakub registreerija, mitte üksnes kaubamärgiga seonduvaid tooteid ja teenuseid, vaid ka teiste tootjate seadmeid ja masinaid või nende renditeenuseid. Komisjon osundab sellele, et ka Riigikohus on varasemas praktikas asunud seisukohale, et viidates domeeninime omajale mõjutab domeeninimi

interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge. Domeeninimi aitab seega eristuda ja jääb meelde, see annab teavet ja näitab kuuluvust või päritolu ning täidab ka reklaamifunktsiooni (RK lahend 3-2-1-0-06, punkt 49). Võttes arvesse et registreerija on kõikide toojate hulgast, kelle toodete renditeenust ta pakub valinud oma domeenimedesse just BOBCAT kaubamärkide ja/või registreerinud vaidlustaja 2 ärinime sisaldavad domeeninimed, on usutav, et registreerija soovib kaubamärgi ja ka vaidlustajate tuntust ja mainet oma ärilistel eesmärkidel põhjendamatult ära kasutada. Järelikult on registreerija registreerinud/ kasutusele võtnud domeeninimed pahauskselt. Pahausksest registreerimisest tulenevalt ei kohaldu komisjoni hinnangul ka KaMS § 16 lg 1 p-d 2 ja 4. Registreerijal on õigus BOBCAT kaubamärkidega tähistatud tooteid oma veebilehtedel reklaamida ja nendega kaubelda, kuid tal puudub õigus ilma BOBCAT kaubamärkide omaniku nõusolekuta kaubamärke oma domeenimedes kasutada või kasutada oma domeenimedes teise isiku varasemat ärinime ilma loata.

## **5. KOMISJONI OTSUS**

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

- 1. anda domeeninimi bobcatrent.ee üle Doosan Bobcat EMEA s.r.o.-le;**
- 2. anda domeeninimed bobcatbalti.ee ja bobcat-balti.ee üle OÜ-le Bobcat Balti.**

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Komisjoni otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele. Eeltoodu ei välista poole õigust alustada kohtumenetlust teise poole vastu.

EIS täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustajate vastu ja ning esitab EIS-le vastava hagi tagamise kohtumääruse.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

---

komisjoni liige Madis Päts