

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja nr: 21-1a-347
Otsuse kuupäev: 29. märts 2021
Komisjoni koosseis: Risto Käbi

Vaidlustaja: **HH prefab OÜ**
registrikood 12016779
Paadi tee 3, Haabneeme alevik, Viimsi vald
74001 Harju maakond

Vaidlustaja esindajad: vandeadvokaat Kristel Viru
advokaat Janne-Liisa Ottis
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
Vesivärava 50, 10152 Tallinn
e-post menetus@sirel.com

Registreerija: **OÜ Mereääre Puhkemajad**
registrikood 14669215
A. H. Tammsaare pst 22/1-1, 80015 Pärnu
e-post mereaare@kallas.ch

Registripidaja: **Zone Media OÜ**
registrikood 10577829
Lõõtsa tn 5, 11415 Tallinn

Vaidlustatud domeeninimed: **hhprefab.ee**
happyhomemajad.ee
jaapanimaja.ee

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris vaidlustatud domeeninimed hhprefab.ee (**Domeeninimi 1**), happyhomemajad.ee (**Domeeninimi 2**) ja jaapanimaja.ee (**Domeeninimi 3**) 25.11.2019. Domeeninimi 1, Domeeninimi 2 ja Domeeninimi 3 tähistatakse edaspidi koos kui **Domeeninimed**.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse Domeeninimede üleandmiseks 09.02.2021.

Eesti Interneti SA (**EIS**) Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) võttis vaidlustusavalduse menetlusse 09.02.2021 ja edastas vaidlustusavalduse Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) p 6.3 alusel Registreerijale.

Registreerija esitas Komisjonile oma vastuse 23.02.2021, kuid see ei vastanud Reglemendi formaalsetele nõuetele. Komisjoni poolt puuduste kõrvaldamiseks antud tähtjaks (04.03.2021) Registreerija nõuetekohast vastust ei esitanud, keeldudes andmast Reglemendi p 8 järgset kinnitust.

2. MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik Domeeninimesid puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja

Vaidlustaja põhiseisukohad on järgmised.

Vaidlustaja ärinimi on HH prefab OÜ. Domeeninimi 1 on identne Vaidlustaja ärinimega. Registreerijal puudub mõistlik põhjendus, miks tal peaks olema vajalik teise isiku ärinimega identse domeeninime registreerimiseks.

Samuti kuulub Vaidlustajale registreeritud kaubamärk „Happy Home“ (registreering nr 58477, taotluse kuupäev 25.11.2019, registreerimise kuupäev 11.06.2020). Domeeninimi 2 on eksitavalt sarnane Vaidlustaja kasutatava domeeninimega happyhome.ee. Domeeninimi 2 eristab vaid täiendava sõna „majad“ kasutamine. Domeeninimi 2 võib Vaidlustaja kliente eksitada.

Domeeninimi 3 on identne nimega „Jaapani maja“, mille poolest Vaidlustaja on tuntud, kuivõrd Vaidlustaja poolt toodetav ja müüdav elementmaja „Jaapan“ võitis „Aasta Tehasemaja 2018“ konkursil parima eramu tiitli. Nimetus „Jaapani maja“ on juba aastaid olnud Vaidlustaja poolt kasutuses.

Registreerijal ei ole olnud õigust ega ka õigustatud huvi Domeeninimede kasutamiseks, kuivõrd Domeeninimed ei ole mitte kuidagi seotud Registreerija äritegevusega.

Registreerija on registreerinud Domeeninimed pahauskselt, eesmärgiga teenida tulu Vaidlustaja kaubamärgilt „Happy Home“, luua mulje, et vaidlustajat enam ei eksisteeri ja suunata Vaidlustaja kliente enda veebilehele. Vaidlustaja märgib, et kõik Domeeninimed on seotud otseselt Vaidlustajaga.

Vaidlustaja palub Domeeninimed talle üle anda, alternatiivselt Domeeninimede tühistamist.

3.2. Registreerija

Registreerija põhiseisukohad on järgmised.

Domeeninime 1 on Registreerija valmis Vaidlustajale loovutama.

Domeeninime 2 võetakse Registreerija puhkemajutuses kasutusele samamoodi nagu Domeeninimi 3, mis iseloomustab teatud majutuse liiki või hoone stiili ning arvestades, et ühing arendab puhkekompleksi (mis ei ole veel valminud, aadressil SEPA, Liu küla, 88313 Pärnu) kus on mitmeid maju, erinevates stiilides ja võtmes, siis on Registreerija huvi Domeeninimede vastu olnud algusest peale asjakohane ja on seda jätkuvalt. Tegemist ei ole Vaidlustaja Varasema Õigusega. Kaubamärgiavaldus „Happy Home“ on sisse antud peale Domeeninimede registreerimist ja mõistlikku vaidlust ei saa olla selles, et kaubamärk "Happy Home" registreeriti ajaliselt märkimisväärselt hiljem Domeeninimede registreerimisest.

Domeeninime 3 puhul on Vaidlustaja väited vastuolulised, sest olukorras kus Vaidlustaja näeb õigust Domeeninimele 3 kuna tegemist on väidetavalt tootega, mille poolest on ta tuntud, siis pole Vaidlustaja ise oma teiste "tuntud toodete" domeene registreerinud, nt taanimaja, hollandimaja jne.

Vaidlustaja ja Registreerija majandustegevus ja Domeeninimede kasutamise otstarve ei kattu - esimene tegeleb hoonete ehitamisega ja teine majutusteenusega. Vaidlustaja ei ole soovinud oma kaubamärgile kaitset Registreerija tegevusvaldkonnas. Seega pole välistatud sama kaubamärgi kasutamine erinevates tegevusvaldkondades.

Vaidlustajal on võimalus registreerida soovitud kaubamärgid, mida ta soovib kaitsta. Samamoodi nagu ei kata „Happy Home“ kaubamärgi registreerimine Vaidlustaja õigust domeenidele happyhometooted, happyhomekujundus, happyhomekorterid jne ei kata see ka domeeni happyhomemajad.

Vastusest tulenevalt on võimalik aru saada, et Registreerija palub jätta vaidlustusavaldus Domeeninime 2 ja Domeeninime 3 osas rahuldamata.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi p 15.4 kohaselt rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et:

- (a) Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega; ja
- (b) Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele; või
- (c) 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.

4.1. Vaidlustaja Varasem Õigus

Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustajal on Varasem Õigus Reglemendi p 2.11 mõistes ja kui, siis kas Domeeninimed on Varasema Õigusega identsed või eksitavalt sarnased.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et Vaidlustaja kasutab ärinime „HH prefab OÜ“. Samuti kuulub Vaidlustajale registreeritud kaubamärk „Happy Home“ (registreering nr 58477, taotluse kuupäev 25.11.2019, registreerimise kuupäev 11.06.2020). Komisjon leiab, et mõlemad on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 järgi.

Kaubamärgitaotluse esitamise ja registreerimise aeg võrreldes Domeeninime 2 registreerimise ajaga (käesoleval juhul on Domeeninimi 2 registreeritud mõned tunnid enne kaubamärgitaotluse esitamist) ei mängi Varasema Õiguse olemasolu hindamisel rolli, kuna Komisjoni praktika kohaselt Reglemendi p 2.11 ajalist kriteeriumit ette ei näe (vt nt Komisjoni otsus nr 20-1a-338, hupoteeklaen.ee; ja 20-1a-336, tervisekassa.ee). Vaidlustaja rõhutab vaidlustusavalduses enda poolt domeeninime happyhome.ee kasutamist, kuid see asjaolu ei ole Komisjoni praktika kohaselt Reglemendi p 2.11 järgseks Varasemaks Õiguseks (vt nt Komisjoni otsus nr 11-1a-276, läätsed.ee).

Seevastu Vaidlustaja poolt maja tähistusega „Jaapan“ tootmine ja väidetav tuntuus selle toote järgi ei anna Vaidlustajale Varasemat Õigust Reglemendi p 2.11 mõistes, kuna tegu ei ole ei Eestis kehtiva registreeritud kaubamärgi, füüsilise isiku nime, juriidilise isiku Eestis registrisse kantud nime, riigi, kohaliku omavalitsuse ja nende asutuse nime ega rahvusvahelise ja valitsusvahelise organisatsiooni nimega. Ainuüksi Varasema Õiguse puudumise tõttu jääb vaidlustusavaldus Domeeninime 3 osas rahuldamata.

Komisjon nõustub Vaidlustajaga, et Domeeninimi 1 on identne Vaidlustaja ärinimega, st Varasema Õigusega. Võrdlemisel jääb Domeeninimes 1 arvestamata maatunnus .ee, Varasema Õiguse puhul ärinime kohustuslik täiend „OÜ“, samuti ärinimes sisalduvad tühikud (EIS Domeenireeglite p 3.2.1 kohaselt võib domeeninimi sisaldada ainult numbreid, sidekriipse ja tähti).

Samuti nõustub Komisjon, et Domeeninimi 2 on eksitavalt sarnane Vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „Happy Home“, kui jätta kõrvale kaubamärgis sisalduv tühik (EIS Domeenireeglite p 3.2.1 kohaselt võib domeeninimi sisaldada ainult numbreid, sidekriipse ja tähti). Sel juhul eristab Domeeninimes 2 täielikult sisalduvat Vaidlustaja registreeritud kaubamärki Domeeninimest 2 vaid täiend „majad“. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassides 37 ja 42, mis seonduvad hoonete ehitamise ja ehitusprojekteerimisega. Kuna sõna „majad“ viitab just ehituse tulemusele ja ühtlasi hoonetele, ei erista see sõna Domeeninime 2 Vaidlustaja kaubamärgist. Viide majadele hoopis tugevdab muljet Domeeninime 2 seotusest Vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga, mida kasutatakse just ehitusega seotud äritegevuses, sh majade pakkumiseks (vt nt WIPO 23.04.2013 otsus nr D2013-0518, lancome-style.com). Domeeninimes 2 on samuti kahtluseta domineerivaks osaks just Vaidlustaja kaubamärk, mitte Vaidlustaja kaubamärki täiendav sõna „majad“.

Eeltoodut arvestades on Reglemendi p-s 15.4 sätestatud tingimus Varasema Õiguse osas täidetud Domeeninime 1 ja Domeeninime 2 osas, kuid mitte Domeeninime 3 osas.

4.2. Õigus või õigustatud huvi

Teiseks käsitleb Komisjon Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimele 1 ja Domeeninimele 2. Komisjon leiab, et nn negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud ja Registreerija õigust või õigustatud huvi tõendavaid asjakohaseid tõendeid saaks esitada eeskätt Registreerija. Reglemendi p 7.3.1 kohaselt on üheks Registreerija poolt vaidlustusavaldusele antava vastusega seonduvaks nõudeks esitada tõendid, mis kinnitavad Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Seetõttu on Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui Vaidlustaja põhistab Komisjonile Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul nihkub tõendamiskoormus Registreerijale, kes peab tõendama õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Vaidlustusavalduse kohaselt puudub Registreerijal huvi Domeeninime 1 registreerimiseks, kuna tegu on teise isiku ärinimega. Kõigi Domeeninimede (sh Domeeninime 2) osas on Vaidlustaja märkinud nende seose puudumist Registreerija äritegevusega. Seega väidab Vaidlustaja õigustatud huvi puudumist Registreerijal ja on selle põhistamiseks viidanud Reglemendi p 15.5(a)-(c) toodud aluste puudumisele.

Registreerija ei ole oma vastuses toonud esile mistahes konkretiseeritavat õigust või õigustatud huvi Domeeninime 1 registreerimiseks, mille puudumist kinnitab Registreerija nõusolek see Vaidlustajale üle anda.

Domeeninime 2 osas on Registreerija märkinud üldsõnaliselt kavatsust kasutada seda Registreerija puhkemajutuses samamoodi nagu Domeeninime 3, mis iseloomustavat „teatud majutuse liiki või hoone stiili“. Registreerija märgib, et puhkekompleks on alles arendamisel, kuhu tuleb „mitmeid maju, erinevates stiilides ja võtmes“, mistõttu on Registreerija huvi Domeeninimede vastu olnud algusest peale asjakohane ja on seda jätkuvalt. Komisjon leiab, et Registreerija vastusest ei nähtu, et Domeeninime 2 oleks kasutatud seoses kauba või teenuse pakkumisega enne vaidluse teket või et selleks oleks tehtud tõendatavaid ettevalmistusi. Registreerija väited Domeeninime 2 kasutamise kavatsuse kohta on ebakonkreetsed, samuti ei ole selle kohta esitanud ühtegi tõendit. Arusaamatuks jääb ka see, kuidas tähistab Domeeninime 2 teatud majutuse liiki või hoone stiili ja on loogiline või isegi arusaadav valik seda tähistama. Asjaolu, et Registreerija on lisaks Domeeninimele 2 (mis on eksitavalt sarnane Vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga) täpselt samal päeval registreerinud Domeeninime 1 (mis on identne Vaidlustaja ärinimega), kinnitab juhuslikkuse puudumist Domeeninimede registreerimisel, vaid viitab kavatsusele kasutada ära Vaidlustaja ja viimase Varasema Õiguse mainet. Registreerija ei ole seega esile toonud ja tõendanud ühtegi Reglemendi p-s 15.5 toodud asjaolu õiguse või õigustatud huvi kohta seoses Domeeninimega 2, mistõttu tuleb lähtuda õiguse või õigustatud huvi puudumisest.

Eeltoodut arvestades on ka Reglemendi p 15.4(a) tingimus Domeeninime 1 ja Domeeninime 2 osas täidetud. Seega tuleb vaidlustusavaldus Domeeninime 1 ja Domeeninime 2 osas rahuldada.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.1, 15.3 ja 15.8. otsuse:

Anda domeeninimed hhprefab.ee ja happyhomemajad.ee üle HH prefab OÜ-le.

Vaidlustusavaldus domeeninime jaapanimaja.ee suhtes jätta rahuldamata.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ja hagi tagamise abinõu kohaldamisest, millega keelatakse EIS-il Domeeninime kustutamine või üleandmine Vaidlustajale, esitades EIS-ile hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Risto Käbi

Komisjoni liige