

## DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

### OTSUS

Asja number: 11-1a-268  
Otsuse kuupäev: 19. august 2011. a  
Komisjoni koosseis: Ants Nõmper

Vaidlustaja: DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  
Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-nishi 2-chome,  
Kita-ku Osaka-shi, 530-8323 Osaka-fu, Jaapan

Vaidlustaja esindajad: patendivolnik Indrek Eelmets  
vandeadvokaat Carri Ginter  
Advokaadibüroo SORAINEN AS  
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
tel 6 400 900, faks 6 400 901  
e-post: [indrek.eelmets@sorainen.com](mailto:indrek.eelmets@sorainen.com)

Registreerija: Osaühing Daikines  
registrikood 11213360  
Pärnu mnt 127-31, 11314 Tallinn  
[konstantin.gruuber@gmail.com](mailto:konstantin.gruuber@gmail.com)

Registreerija esindaja: advokaat Karmen Turk  
Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets  
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn  
tel 6 850 950, faks 6 850 951  
e-post: [karmen.turk@torv.ee](mailto:karmen.turk@torv.ee)

Registripidaja: Elkdata OÜ  
Tondi 51, 11316 Tallinn  
[abi@elkdata.ee](mailto:abi@elkdata.ee)

Vaidlustatud domeeninimi: daikin

### 1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime Registripidaja kaudu ümber 22. detsembril 2010.a.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninime daikin.ee üleandmiseks 30. juunil 2011.a.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 5. juulil 2011.a e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus 20 päeva jooksul pärast vaidlustusavalduse kättesaamist.

Registreerija esitas 21. juulil 2011.a taotluse Vaidlustusavaldusele vastuse esitamise tähtaja pikendamiseks. Komisjon pikendas domeenivaidluste komisjoni reglemendi (**Reglement**) p-i 13 alusel vaidlustusavaldusele vastamise tähtaega kuni 2. augustini 2011.a. Vastuse Vaidlustusavaldusele esitas Registreerija tähtaegselt 2. augustil 2011.a

Vaidlustaja esitas 12. augustil 2011.a täiendavad seisukohad Reglemendi p-i 11 mõistes, millele vastuseks esitas Registreerija omakorda 12. augustil 2011.a samuti Reglemendi p-i 11 kohase täiendava seisukoha.

## **2. MUUD MENETLUSED**

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeni puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest.

## **3. POOLTE SEISUKOHAD**

### **3.1. Vaidlustaja**

Vaidlustaja on asutatud 1924. aastal ning laialdaselt tunnustatud tarbeotstarbeliste, kaubanduslike ja tööstuslike kütte-, jahutus-, ning külmutussüsteemide tootja ning ainuke jahutussegusid ja kompressoreid tootev kliimaseadmete valmistaja.

Vaidlustaja tegutseb Euroopas täielikult talle kuuluva tüdarettevõtte Daikin Europe N.V. kaudu. Daikin Europe N.V.-l on tehased Belgias, Tšehhis ja Saksamaal, tüdarettevõtted Suurbritannias, Hispaanias, Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal, Belgias, Tšehhis, Kreekas, Portugalis, Poolas, Austrias, Lõuna-Aafrikas, Türgis, Araabia Ühendemiraatides, Hollandis ja Rootsis, edasimüüjad Euroopas (sh DAC OÜ Eestis), Aafrikas ja Lähis-Idas ning esindused Dublinis, Moskvas, Rotterdams ja Hamburgis. Vaidlustaja netokäive ulatus 2010.a 8,9 miljardi euronil ja töötajate arv 38 874 inimeseni.

Vaidlustajale kuuluvad alljärgnevad Eestis kaitset omavad DAIKIN kaubamärgid:

- rahvusliku kaubamärgi reg. nr. 19618, reg. taotluse kp. 29.06.1994;
- Ühenduse kaubamärgi reg. nr. 004739157, reg. taotluse kp. 23.11.2005;
- Ühenduse kaubamärgi reg. nr. 004738951, reg. taotluse kp. 23.11.2005;
- Ühenduse kaubamärgi reg. nr. 004739264, reg. taotluse kp. 23.11.2005.

Lisaks muudele kaupadele ja teenustele on kaubamärk kaitstud klassi 11 kuuluvate kaupade (õhukonditsioneerid, soojuspumbad ja muud ventilatsioonisüsteemid) ning klassi 37 kuuluvate teenuste (ehitus; õhukonditsioneerid jms kaupade remont, paigaldus ja hooldus) suhtes.

Samuti on Vaidlustaja domeeni daikin.com ja daikin.jp omanik. Vaidlustaja ainuomandis olev Daikin Europe N.V. või selle tütarettevõtted omavad mitmeid Daikini kaubamärki sisaldavaid domeeninimesid.

Registreerija kasutab domeeninime daikin.ee kodulehekülje aadressina, mis on jaotatud kaheks:

- a) hulgi- ja projektimüük, mis hõlmab kontaktandmeid, ning

- b) jaemüük ja paigaldus, mis suunab külastaja kodulehele bonair.ee, mida kasutatakse kütte-, jahutus- ja ventilatsioonitoodete (sh DAIKIN kaubamärki kandvate toodete) edasimüügi eesmärgil. Nii Registreerija kui domeeni bonair.ee valdaja Bonair OÜ aadress, osanik ja juhatuse liige (Konstantin Gruuber) on kattuvad. Seega kasutab Registreerija domeeninime seoses Vaidlustaja kaubamärki kandvate toodete ja teenuste müügiga.

Vaidlustaja ei ole Registreerijale kaubamärgi DAIKIN kasutamiseks ega domeeninime registreerimiseks nõusolekut andnud, vaid on pööranud korduvalt Registreerija tähelepanu asjaolule, et domeeninimi rikub Vaidlustaja kaubamärgiõigusi. Registreerija on keeldunud domeeninime Vaidlustajale üleandmisest ning jätkanud selle kasutamist.

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on Vaidlustaja kaubamärgiga identne ning (1) Registreerijal puudub Domeeninimele õigus või õigustatud huvi ja (2) Domeeninimi on registreeritud pahauskselt. Registreerija rikub Vaidlustaja kaubamärgiõigusi.

Vaidlustaja on eelnevalt tõendanud, et talle kuulub Eestis ja Euroopa Liidus registreeritud kaubamärk DAIKIN. Domeeninimi on identne Ühenduse kaubamärgi registreeringuga nr 004739157 (sõnamärk DAIKIN). Domeeninimede lahutamatu ja kohustuslik osa riigitunnus .ee tuleb kaubamärgi ja domeeninime identsuse hindamisel kõrvale jätta. Eeltoodust tulenevalt on domeeninimi identne Vaidlustaja kaubamärgiga.

Registreerijal puudub domeeninimele õigus või õigustatud huvi. Domeeninimi koosneb Vaidlustaja tooteid ja teenuseid tähistavast kaubamärgist DAIKIN. Sõnal DAIKIN ei ole muud tähendust. Registreerijal ei ole sõnale DAIKIN kaubamärgi- või muud asjakohast õigust.

Registreerija kasutab domeeninime ärilisel eesmärgil, s.o Vaidlustaja ja kolmandate isikute toodete turustamisel. WIPO Arbitraaži- ja Vahenduskeskus on käsitlenud korduvalt küsimust, kas kaubamärgiga tähistatud toodete müügist võib tuleneda õigustatud huvi domeeninimele (volitatud ja volitamata edasimüüjaid koheldakse praktikas võrdselt). Enamik otsuseid kinnitab, et edasimüüjal ei ole domeeninimele õigustatud huvi, kui ta müüb erinevate isikute kaubamärke kandvaid tooteid või teenuseid, kuna kaubamärgi domeeninimes kasutamine võimaldab meelitada tarbijat ka teiste isikute toodete (kaubamärkide) juurde.<sup>1</sup> Veelgi enam, mitmel korral on leitud, et kuna kaubamärki kandvate toodete edasimüümise õigus ei anna edasimüüjale õigust kasutada kaubamärgiga identset, eksitavalt sarnast või seda sisaldavat domeeninime, puudub registreerijal (edasimüüjal) mis tahes juhul õigustatud huvi vaidlustaja kaubamärki sisaldavale domeenimele.<sup>2</sup>

Seega asjaolu, et Registreerija kasutab domeeninime Vaidlustaja toodete edasimüügiks, ei anna talle õigust või õigustatud huvi domeeninimele. Seda enam, et Registreerija kasutab domeeninime ka teiste kui Vaidlustaja kaubamärki kandvate toodete edasimüügiks. Samuti

<sup>1</sup> WIPO otsus nr. D2001-0903 okidataparts.com; WIPO otsus nr. D2002-0095, experiancredit.com; WIPO otsus nr. D2007-1524, nascartravels.com; WIPO otsus nr. D2008-1712, mercedeshop.com.

<sup>2</sup> WIPO otsus nr. D2010-0207, gaastrashop.com; WIPO otsus nr. D2010-0981, discountvibrantfivefingers.com

võimaldab domeeninimi Registreerijal ebaausalt ära kasutada Vaidlustaja kaubamärki enda poolt pakutavate erinevate teenuste pakkumisel (möödistamine, projekteerimine, ekspertiis).

Täiendavas seisukohas on Vaidlustaja leidnud, et Registreerija WIPO praktika tõlgendus õiguse või õigustatud huvi osas on eksitav. Erinevalt Registreerija poolt väidetust on edasimüüjast Registreerija õigustatud huvi põhimõtteid sõnastavas *Oki Data* lahendis toodud järgmised tingimused, mis peavad esinema üheaegselt:

- registreerija pakub realselt kaupu ja teenuseid;
- registreerija pakub kodulehel ainult kaubamärgiga tähistatud kaupu; vastasel korral saaks ta kasutada kaubamärki, et internetikasutajaid ligi meelitada ning seejärel suunata nad teiste kaupade juurde;
- registreerija kodulehel peab täpselt olema väljendatud registreerija suhe kaubamärgiomanikuga;
- registreerija ei muuda turuolukorda võimatuks sellisel, et edasimüüjana registreerib võimalikult palju kaubamärgiga sarnaseid domeeninimesid.

Registreerija kodulehel (daikin.ee suunab külastaja bonair.ee lehele) avaldatu näitab, et Registreerija ei kasuta domeeninime ainult DAIKIN kaubamärki kandvate kaupade turustamiseks, vaid realselt ka muude kaubamärkidega tähistatud kaupade (SistemAIR, Disan, Hewalex, Auskay) ja teenuste (nt termograafia, energiamärgised) pakkumiseks. WIPO praktika kohaselt on lubatav üksnes kaubamärgiga tähistatud kaupade pakkumine.

Samuti ei täida Registreerija tingimust, et tema kodulehel peab täpselt olema väljendatud suhe kaubamärgiomanikuga. Vastava nõude saab lugeda täidetuks, kui mitteametlik edasimüüja avaldab oma kodulehel, et tal ei ole kaubamärgiomanikuga mingeid (lepingulisi) suhteid ning ta on mitteametlik edasimüüja. Registreerija ei ole avaldanud sellist infot. Vastupidi, Registreerija kasutab kodulehel (ilma loata) DAIKIN logo ning Vaidlustaja ajalugu, mis mõlemad loovad seose kaubamärgiomanikuga. Seega on tõenäoline, et avalikkus arvab ekslikult, et daikin.ee domeeninime kasutab ametlik maaletooja või isik, kellel on seos kaubamärgiomanikuga. Ka WIPO *Oki Data* lahendis on viidatud, et logo kasutamine ja teate puudumine registreerija ja kaubamärgiomaniku suhte kohta toovad kaasa tarbijate eksitamise

Lisaks ülalkirjeldatud kahe tingimuse mittetäitmisele on antud asjas oluline, et Registreerija on registreerinud ja kasutab kaubamärgiga identset domeeninime. WIPO kodulehel avaldatud ülevaates domeenivaidluste praktikast rõhutatakse, et praktikas on korduvalt leitud, et kaubamärgiga identse domeeninime registreerimine ilma kaubamärgiomaniku loata ei ole üldreeglina õigustatud. Asjaolu, et registreerijal on õigus ilma kaubamärgiomaniku loata kaubamärki kasutada (nt kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüümise õigus või sõnavabadus), ei saa olla aluseks kaubamärgiga identse domeeninime registreerimisele ja kasutamisele ilma kaubamärgiomaniku loata. Registreerijal ei ole oma õiguste teostamiseks ja majandustegevuse jätkamiseks vaja kasutada Vaidlustaja kaubamärgiga identset domeeninime. Registreerija müüb aastas 10-15 tavalist seadmekomplekti. Sedavõrd vähene kogus ei ole märkimisväärne ja ei anna alust uskuda, et avalikkus teab Registreerijat domeeninime kaudu. Lisaks hoidub Registreerija esitamast Bonair OÜ 2010. aastaaruannet ja selgitusi Daikin toodete müügi kohta Bonair OÜ poolt, millele kuuluval bonair.ee kodulehel (kuhu suunab daikin.ee) on DAIKIN kaubamärgiga tooted realselt kõrvuti muude kaupade ja

teenustega. Vale on Registreerija väide, et ta kasutab domeeni, mis on samane tema ärinimega. Registreerija ärinimi Daikinet OÜ ei ole samane domeeninimega daikin.ee.

Eelnevast tulenevalt puudub Registreerijal domeeninimele õigus või õigustatud huvi.

Lisaks eeltoodule on domeeninimi registreeritud ja kasutusel pahauskselt.

Vaidlustaja kaubamärk DAIKIN on laialdaselt tuntud. Tegemist on maailma ühe juhtivama ja suurima kütte-, jahutus-, ning külmutussüsteemide tootjaga. Vaidlustaja on ka ainuke kliimaseadmete valmistaja, mis toodab ise seadmetes kasutatavaid jahutussegusid ja kompressoreid. Domeeninime vaidlustes on leitud korduvalt, et tuntud kaubamärgi registreerimine näitab selgelt registreerija pahausksust.<sup>3</sup>

Veelgi enam, Domeenireeglite p 4.1.5.3 kohaselt ei või domeeninime registreerimine või kasutamine rikkuda registreerijale teadaolevalt kehtivaid õigusakte ning kolmanda isiku õigusi. Kuna Vaidlustaja teavitas Registreerijat oma kaubamärgiõigustest esmakordselt juba 2007. aastal, oli Registreerija 2010. aastal domeeninime ümber registreerides Vaidlustaja kaubamärgiõigustest teadlik. Registreerija teadlikkust Vaidlustaja kaubamärgist kinnitab ka asjaolu, et Registreerija osanik ja juhatuse liige on Vaidlustaja tooteid edasimüüva Bonair OÜ osanik ja juhatuse liige. Teadaolevalt tegutseb juriidiline isik läbi oma juhtorganite ning juhatuse liikme teadlikkus omistatakse juriidilisele isikule. Seega seisneb Registreerija pahatahtlikkus ka asjaolus, et Domeeninime registreerides ja ümber registreerides teadis Registreerija vaieldamatult nii Vaidlustajast kui Vaidlustaja kaubamärgist.

Reglemendi p 15.6 (d) kohaselt on pahausksuse aluseks muuhulgas asjaolu, domeeninime kasutati tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu varasema õigusega.

Domeeninimega seotud kodulehekülg suunab kasutajad Bonair OÜ koduleheküljele. Bonair OÜ müüb Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupu, mis on toodetud Vaidlustaja poolt või tema nõusolekul. Tulenevalt asjaolust, et domeeninimi daikin.ee on identne Vaidlustaja kaubamärgiga DAIKIN, võivad internetikasutajad ekslikult arvata, et Registreerija või sellega seotud ettevõtte Bonair OÜ on DAIKIN toodete ametlik edasimüüja, Vaidlustaja tütarettevõtte või mis tahes muul viisil Vaidlustajaga seotud ettevõtte. Eksimusse sattumine on tõenäoline muuhulgas põhjusel, et bonair.ee kodulehekülg edastab Vaidlustaja kohta detailset informatsiooni.

Lisaks eeltoodule võib Reglemendi p 15.6 (c) kohaselt domeeninime pahauskselse registreerimisele või kasutamisele viidata asjaolu, et domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida Vaidlustaja tegevust. Kuna Registreerija on Domeeninime registreerinud, ei ole Vaidlustajal võimalik oma kaubamärgiga DAIKIN identset .ee domeeni registreerida ja anda selle kasutamise õigust edasi DAC OÜ-le kui oma ametlikule edasimüüjale Eestis. Seega häirib Domeeninime registreerimine Vaidlustaja tegevust.

Täiendavas seisukohas on Vaidlustaja leidnud, et Registreerija pahausksust kinnitavad tema katsed domeeninime ära kasutades pressida Vaidlustajalt välja raha ja ametlike edasimüüjatega võrdsustatud staatust. Esiteks, 2006. aastal tegi Registreerija Vaidlustajale ettepaneku omandada domeeninimi koos selle registreerinud äriühinguga Daikinet OÜ 25 000 EUR eest, millest Vaidlustaja keeldus. Seda kinnitab Registreerija juhatuse liikme Konstantin Gruuberi 19.12.2006 e-kiri. Daikinet OÜ-l puudus 2006.a käive, domeeninime

<sup>3</sup> WIPO otsus nr. D2009-0113

registreerimise kulud olid 2006.a null krooni, mistõttu soovis Registreerija saada domeeninime ja äriühingu eest ligi 10 korda rohkem kui Registreerija osakapital 38 867 krooni (2548 EUR). Seega omandas Registreerija domeeninime eesmärgiga see üle anda tasu eest, mis olulisel määral ületab otsesed domeeninime registreerimise kulud. Seega esineb Reglemendi p 15.6 (a) sätestatud asjaolu.

Teiseks, juulis 2011 Registreerija poolt tehtud ettepanekut loovutada domeeninimi tingimusel, et Registreerija või tema näidatud isik on märgitud edasimüüjana daikin.ee koduleheküljel, tuleb käsitleda pahauskse katsena pressida Vaidlustajalt välja ametliku edasimüüjaga võrdset staatust. See tooks kaasa tarbijate eksitamise, kes usuksid, et ametlikul kodulehele edasimüüjatena avaldatud isikutel on lepinguline või muu seos kaubamärgiomanikuga.

Vaidlustaja kinnitab, et kõik Registreerija vastuses viidatud Soome ja Rootsi kodulehtedel nimetatud edasimüüjad kuuluvad ametlikku müügivõrku. Vaidlustaja vaidleb vastu ka Registreerija väitele, mille kohaselt sõlmis temaga seotud Bonair OÜ 2004.a lepingu Daikin N.V.'ga. Sellist lepingut ei ole kunagi sõlmitud, mida kinnitab ka Vaidlustaja töötaja Katty Van der Linden'i 18.12.2006 e-kiri Konstantin Gruuberile.

Samuti leiab Vaidlustaja, et tema nõue anda Domeeninimi üle Vaidlustaja tütarühingule Daikin Europe N.V. või alternatiivselt Vaidlustajale ei too kaasa turu isoleerimise konkurentsist nagu seda väidab Registreerija. Registreerija edasimüügiõigus ja õigus Domeeninimele ei ole omavahel seotud. Kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüümise õigus ei ole aluseks õigusele registreerida ja kasutada kaubamärgiga identset domeeninime ilma kaubamärgiomaniku loata. Registreerijal ei ole oma majandustegevuse jätkamiseks ilmtingimata vaja kasutada kaubamärgiga DAIKIN identset domeeninime daikin.ee.

### **3.2. Registreerija**

Registreerija leiab, et tal on õigustatud huvi domeeninime daikin.ee kasutamiseks Reglemendi punkti 15.5 mõttes ning ta on selle registreerinud ja seda kasutanud heauskselt kooskõlas Reglemendi punktis 15.6 sätestatuga, s.o. kaubamärgiga DAIKIN tähistatud kaupade maaletooja ja edasimüüjana.

Registreerija registreeris osäühingu Daikine OÜ 27. jaanuaril 2006.a. Registreerija 2010.a majandusaastaruande kohaselt oli Registreerija müügitulu kokku 163 420 krooni. Juhatuse liikme kinnituseel moodustab sellest ligi 95% DAIKIN seadmete müük. Registreerija müüb kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid, sealjuures nendes valdkondades vaid Daikin tooteid.

Bonair OÜ tegevusalaks on tehnosüsteemide projekteerimine, seadmete jaemüük, paigaldus ja hooldus. Seda tõendab ka Vaidlustaja esitatud väljavõte Registreerija veebilehelt, mille kohaselt „*Garantii- ja hooldusküsimustega võite pöörduda Bonair OÜ-sse [...]*“. Bonair OÜ on olnud ka Daikin toodete maaletooja ja edasimüüja alates 1. novembrist 2001.a ning vastav kokkuleppe sõlmiti Daikin N.V.'ga mais 2004.

Registreerija on olnud DAIKIN toodete maaletooja ja edasimüüja alates 27. jaanuarist 2006.a ning sellekohane info on avaldatud ka veebisaidil. Vaidlustaja on varasemalt pöördunud Registreerija poole Domeeninime üleandmiseks. Tulenevalt Registreerija ärinimest ning asjaolust, et peaaegu kogu tema majandustegevus väljub DAIKIN kaupade müümisest, on Registreerija teinud Vaidlustajale ettepaneku Domeeninime üleandmiseks selliselt, et

Vaidlustaja viitaks Domeeninime kandval veebisaidil Registreerijale, kui ühele DAIKIN toodete edasimüüjale Eesti Vabariigis. Seadmete maaletooja veebilehel edasimüüjale viitamine on levinud praktika, seda ka Vaidlustaja enda praktikas: nt daikin.se, daikn.fi. Vaidlustaja on sellisest kokkuleppesest keeldunud.

Registreerijal on õigustatud huvi domeeninime kasutamiseks. WIPO Arbitraaži- ja Vahenduskeskus (edaspidi WIPO) on käsitlenud korduvalt küsimust, kas kaubamärgiga tähistatud toodete müügist võib tuleneda õigustatud huvi domeeninimele. WIPO on leidnud, et kaupade ja teenuste edasimüüja või turustaja puhul eksisteerib õigustatud huvi, kui täidetud on neli tingimust:

- registreerija pakub Domeeninime kasutades ka realselt kaupu ja teenuseid;
- registreerija ei paku Domeeninime kasutades konkureerivaid kaupu;
- registreerija ei avalda eksitavat teavet enda seoste kohta kaubamärgi omanikuga;
- registreerija ei muuda turuolukorda võimatuks selliselt, et edasimüüjana registreerib võimalikult palju kaubamärgiga sarnaseid domeeninimesid.

Antud juhul täidab Registreerija tegevus DAIKIN kaupade edasimüüjana need tingimused. Esiteks pakub Registreerija tõepoolest domeeninime kasutades justnimelt DAIKIN kaupu. Teiseks, kuigi Vaidlustaja on eksitavalt püüdnud näidata vastupidist, pakutakse domeeninime kasutades küll ka muid kaupu ja teenuseid (nt hooldus), kuid mitte DAIKIN toodetega konkureerivaid. Teise kumulatiivse tingimuse eesmärgiks on vältida olukordi, kus tarbijad meelitatakse Varasemat Õigust kandvatelt kaupadelt üle konkureerivaid kaubamärke kandvatele toodetele. Kolmandaks, ei ole Registreerija mingil viisil loonud tarbijatele eksitavat seost enda suhetest DAIKIN kaubamärgiga. Vastupidi, Registreerija on avaldanud, et on DAIKIN kaubamärki kandvate kaupade edasimüüja. Neljandaks ei ole Registreerija tegutsenud viisil, et registreerida kõik võimalikud variatsioonid kaubamärgist – Registreerija kasutab vaid ühte domeeni, mis on samane ka tema ärinimega ning tähistab üheselt kogu tema äritegevuse ühisnimetajat – DAIKIN toodete edasimüüki. Seega on Registreerijal õigustatud huvi kasutada domeeninime enda majandustegevuse jätkamiseks – ta on tarbijatele tuntud justnimelt domeeninime kaudu ning Registreerija ei ole mingil viisil kasutanud Domeeninime õigustamatul eesmärgil, s.h. tarbijate eksitamiseks, tarbijate konkurentide kauba juurde meelitamiseks vmt.

Registreerija on registreerinud ja kasutanud domeeninime heas usus. Reglemendi punkt 15.6 nimetab lahtises loetelus need asjaolud, mis muuhulgas on aluseks pahausksele domeeninime kasutamisele ning mille olemasolul kuuluks Vaidlustusavaldus rahuldamisele. Registreerija tegevuses ei ole pahausksuse jälgi.

Pahausksus on õigusmõiste, mida õigus otseselt ei defineeri, piiritle ega kirjelda, kuid mille kohta võib leida juhtnööre, lähtudes selle kohast õigusaktide süsteemis. Kooskõlas Reglemendi punktiga 15.6 on pahausksus registreeringu või tegevuse selline olemuslik viga, mis muudest asjaoludes sõltumata rikub registreerimise täielikult. Lähtudes Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamusest, ei saa pahausksus esineda ilma isiku subjektiivse ebaausa kavatsuseta või halva motiivita – eelkõige kavandatud pettuseta, teiste eksitamiseta. Antud juhul puudub Registreerija tegevuses ebaaus kavatsus – Registreerija kasutab domeeninime, mis ühtib tema majandustegevusega ning mille kaudu pakub Registreerija edasimüüjana tarbijatele Varasema Õigusega tähistatud kaupu.

Registreerija leiab, et Vaidlustaja nõue anda Domeeninime kasutamise õigus OÜ-le DAC ei ole heauskne käitumine. Selline olukord oleks pahausksuse ehedaks näiteks arvestades, et sellise teo ainsaks eesmärgiks ning ka tagajärjeks turul oleks turu isoleerimine konkurentsist.

Täiendavas seisukohas on Registreerija leidnud, et Vaidlustaja täiendava seisukoha Lisa 1 ei vasta tõele. Mais 2004 toimus Tallinnas kohtumine Bonair OÜ juhatuse liikme (Konstantin Gruuber) ning Daikin N.V esindajate vahel (Kris Jonckheere –Baltimaade müügi manager ja Sophie Counye- manageri assistent), kus lepiti kokku, et Bonair OÜ on DAIKIN seadmete maaletooja/edasimüüja Eestis, vastavat kokkulepet kinnitab ka e-posti teel toimunud kirjavahetus.

Samuti ei pakkunud Daikinest OÜ domeeni daikin.ee ostmist, vaid pakkus domeeninime tasuta loovutamist Daikin N.V 'le tingimusel, et säiliks hüperlink Daikinest OÜ'le kui ühele kahest (või enamast) edasimüüjatest.

#### **4. 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:

- (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.

Vaidlustaja on Vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi daikin.ee on identne talle kuuluva varasema kaubamärgiga ning domeeninimi on registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning ühtlasi on domeeninimi registreeritud pahauskselt.

Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustaja kaubamärk on varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on kaubamärgiga identne.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad siseriiklikud ning Ühenduse kaubamärgid:

- „DAIKIN fig” (reg. nr. 19618), reg. taotluse kp. 29.06.1994;
- „DAIKIN” (nr. 004739157), reg. taotluse kp. 23.11.2005;
- „DAIKIN fig” (nr. 004738951), reg. taotluse kp. 23.11.2005;
- „DAIKIN fig”(nr. 004739264), reg. taotluse kp. 23.11.2005.

Mõiste „Varasem Õigus” puhul on Reglemendi p-is 2.11 ära toodud õigused, mida vaidluse korral võetakse arvesse (Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed;



juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed jne), kuid ei ole täpsustatud, kas ümberregistreeritud domeeninimede puhul peavad need olema varasemad Whois-serveri vastuses toodud „registreerimise ajast”, „viimati uuendatud” kuupäevast või esmasest registreerimisajast EENet-is.

Komisjon leiab, et otsustades küsimust, kas Vaidlustaja kaubamärk on varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes, tuleb ümberregistreeritud domeeninimede osas lähtuda kuupäevast, millal domeeninimi algselt registreeriti Registreerija nimele, mitte domeeninimede registri EENet-ilt Eesti Interneti SA-le üleandmise kuupäevast (nn „registreerimise aeg”) või ümberregistreerimise avalduse esitamise kuupäevast (nn „uuendatud”). Uuele domeenikorraldusele ülemineku eesmärgiks ei olnud taaskäivitada kogu süsteemi nullist, vaid tagada järjepidevus ning varem registreeritud domeeninimede valdajate õigustatud huvide kaitse, mida kinnitab ka domeeninimede ümberregistreerimiseks ettenähtud üleminekuperiood.

Whois-serveri vastusest nähtub, et Registreerija on domeeninime daikin.ee registreerinud ümber 10. detsembril 2010.a. Registreerimisaeg 4. juuli 2010.a viitab üksnes sellele, et see oli EENeti poolt 4. juulil 2010.a Eesti Interneti SA-le üleantud registris registreeritud. Käesoleva vaidluse kumbki pool ei ole esitanud täpseid andmed domeeninime esmase registreerimisaaja kohta. Vaidlustaja seisukohtadest võib järeldada, et domeeninimi oli registreeritud Registreerija nimele juba 2006.a. Samas leiab Komisjon, et see ei saanud toimuda enne Registreerija enda äriregistrisse kandmist 27. jaanuaril 2006.a.

Seega on Ühenduse kaubamärk „DAIKIN” (nr. 004739157), mille taotluse kuupäev on 23. november 2005.a, igal juhul varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes.

Identsuse osas nõustub komisjon Vaidlustajaga ning leiab, et domeeninimi daikin.ee on identne Ühenduse kaubamärgiga „DAIKIN” (nr. 004739157) järgmistel põhjustel. Kaubamärk „DAIKIN” on sõnamärk, mis kattub täielikult vaidlustatud domeeninime alamdomeeniga „daikin”. Seejuures ei ole kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes daikin.ee, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga.

Järgnevalt hindab komisjon, kas domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi p 15.4 (b) mõistes.

Vaidlustaja on väitnud, et Registreerijal ei ole sõnale DAIKIN kaubamärgist, ärinimest või muust tulenevat asjakohast õigust. Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale õigust oma kaubamärgi kasutamiseks. Registreerija kasutab Domeeninime ärilisel eesmärgil, s.o Vaidlustaja ja kolmandate isikute toodete (SistemAIR, Disan, Hewalex, Auskay) turustamisel ja teenuste (nt termograafia, energiamärgised) pakkumisel. Asjaolu, et Registreerija kasutab Domeeninime Vaidlustaja toodete edasimüügiks, ei anna talle aga õigust või õigustatud huvi Domeeninime registreerimiseks.

Registreerija on leidnud, et tema õigustatud huvi tuleneb kaubamärgiga DAIKIN tähistatud toodete müügist. Registreerija registreeris osühingu Daikinest 27. jaanuaril 2006. Registreerija juhatuse liikme kinnituseel moodustas 2010.a müügitulust ligi 95% Daikin seadmete müük. Vaidlustaja tegevusalaks on kütte, ventilatsiooni ning jahutuse valdkonda kuuluvate seadmete ja keemiliste ühendite valmistamine. Registreerija müüb kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid, sealjuures nendes valdkondades vaid DAIKIN tooteid.

Komisjon leiab, et domeeninimi daikin.ee oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning seda järgmistel põhjustel.

Komisjon nõustub Vaidlustaja seisukohaga, et Registreerijal ei ole sõnale DAIKIN kaubamärgist, ärinimest või muust tulenevat asjakohast õigust. Registreerija ärinimi Daikine OÜ ei ole erinevalt Registreerija poolt väidetust samane domeeninimega daikin.ee.

Samuti nõustub komisjon Vaidlustaja seisukohaga, et Vaidlustaja toodete edasimüügist ei tulene Registreerijale õigustatud huvi Vaidlustaja kaubamärgiga identse domeeninime registreerimiseks.

Riigikohus on leidnud (30. märtsi 2006.a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06), et paralleelimportijal peab olema küll õigus tema müüdavat kaupa ka mõistlikult reklaamida (p 30), samas tuleneb kaubamärgiseadusest registreeritud kaubamärgi omanikule õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes KaMS § 14 lg 1 järgi (p 50). Kuigi kaubamärgiomanik kaotab KaMS § 16 lõike 3 alusel õigused keelata kauba edasist ärieesmärgil kasutamist, saab kaubamärgi kasutamise keelamist õigustavaks põhjuseks Eesti seaduse järgi olla ka see, kui kaubamärki kasutatakse viisil, mis võib jätta ebaõige mulje, et edasimüüja ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisidemed, st edasimüüja kuulub kaubamärgiomaniku turundusvõrku või nende vahel on eriline side (p 31).

Komisjon leiab, et ebaõige mulje erelistest ärisidemetest võib käesoleval juhul jääda ainuüksi asjaolust, et Registreerija on registreerinud kaubamärgiga identse domeeninime. Ebaõige mulje jäämise tõenäosust suurendab asjaolu, et Registreerija on kodulehel põhjalikult käsitlenud Vaidlustaja ajalugu ning tegevust. Seega on Vaidlustajal õigus KaMS § 14 lg 1 p-i 1 alusel keelata kaubamärgi sellisel viisil kasutamist ning sellisest kasutamisest ei saa tuleneda Registreerijale õigustatud huvi.

Eeltoodut arvestades on täidetud Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimus.

Kuna Vaidlustusavaldus tuleb rahuldada, ei analüüsi Komisjon täiendavalt, kas on täidetud Reglemendi p-s 15.4(c) sätestatud tingimus.

## **5. KOMISJONI OTSUS**

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

**anda domeeninimi daikin.ee üle Vaidlustajale DAIKIN INDUSTRIES, LTD.-le.**

Komisjon märgib seejuures, et Reglemendi kohaselt teeb Komisjon otsuse üksnes domeeninime kustutamise või Vaidlustajale, mitte Vaidlustaja märgitud kolmandale isikule üleandmise kohta.

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Ants Nõmper

Komisjoni liige