

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 11-1a-272
Otsuse kuupäev: 12. oktoober 2011
Komisjoni koosseis: Carri Ginter

Vaidlustaja: Mary Kay Inc.
16251 Dallas Parkway, 75248 Dallas, Texas, USA

Vaidlustaja esindaja: Patendivolinik Riina Pärn
INTELS OÜ
Magasini 12, 51005 Tartu
e-post: riina@intels.ee, intels@intels.ee

Registreerija: PatMax Invest OÜ (endise ärinimega Scher-Khan OÜ)
registrikood 11299924
Pärnu mnt 154, 11317 Tallinn
e-post: ztan@hot.ee

Registreerija esindaja:

Registripidaja: Zone Media OÜ
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn
e-mail: info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: MARYKAY

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris Registripidaja kaudu ümber domeeninime marykay.ee 24. detsembril 2010.a.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninime marykay.ee üleandmiseks 26. augustil 2011.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 29. augustil 2011 e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus 18. septembriks 2011.

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

2. MUUD MENETLUSED

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

3. POOLTE SEISUKOHAD

4. Vaidlustaja

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud Domeeninimi on identne talle kuuluva Varasema Õigusega (kaubamärk MARY KAY), Domeeninimi on registreeritud selliselt, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele, ning et Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Vaidlustaja on rahvusvaheliselt tuntud kosmeetikatootja, kellele kuulub "MARY KAY" kaubamärk. Muuhulgas kuuluvad Vaidlustajale Eestis kaitstud kaubamärgid:

MARY KAY, rahvuslik kaubamärgiregistreering nr 23510;

MARY KAY, rahvuslik kaubamärgiregistreering nr 30791;

MARY KAY, Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 007553019;

MARY KAY, Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001011527.

Vaidlustatud domeeninimi on registreeritud 24.12.2010. Kõik Vaidlustajale kuuluvad nimetatud kaubamärgid on registreeritud enne vaidlustatud domeeninime registreerimist, sh varasem Vaidlustajale kuuluv kaubamärgiregistreering tähisele "MARY KAY" pärineb aastast 1997 (reg nr 23510, reg kuup 09.05.1997; taotl kuup 27.11.1995). Järelikult on Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid varasemad Reglemendi p 5.2.7 tähenduses. Domeeninimi on identne Vaidlustajale kuuluvate Varasemate Õigustega.

Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele Reglemendi p 5.2.7(b) tähenduses. Vaidlustajale kuulub ainuõigus tähisele "MARY KAY" kaubamärgiseaduse § 14 tähenduses. Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele, kuna Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale luba oma kaubamärkide kasutamiseks ega Domeeninime registreerimiseks, samuti ei ole Vaidlustaja sõlminud ühtegi lepingut Registreerijaga (ega Domeeninime Halduskontaktiga, Tatjana Zakrevskajaga), mis võimaldaksid kasutada Vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke või võimaldaksid registreerida ja kasutada Domeeninime. Sellele vaatamata on Registreerija registreerinud vaidlustatud domeeninime, kodulehel www.marykay.ee kasutatakse lubamatult Vaidlustajale kuuluvat kaubamärki ning kodulehe www.marykay.ee kaudu Tatjana Zakrevskaja tutvustab ennast MARY KAY ilukonsultandina. Vaidlustaja ei ole volitanud ei Registreerijat ega Tatjana Zakrevskajat turustama Vaidlustaja tooteid ega tegutsema tema poolt volitatud ilukonsultandina. Viimane eeldab vajaliku lepingu olemasolu, kuid kehtivat ilukonsultandilepingut ei Registreerija ega Tatjana Zakrevskajaga sõlmitud pole. Vaidlustaja toodete volitatud edasimüüjaks olemine või toodete turustamine, millega kaasneks paratamatu kaubamärgi kasutus, ei anna õigust registreerida ja kasutada kaubamärgiga identset või äravahetamiseni sarnast domeeninime ilma sellekohase loata (vt näiteks WIPO Case No. D2003-0793: "...a reseller does not have the right to incorporate the trademark of the resold goods into the domain name of the reseller."; WIPO Case No. D2002-0290: "While the selling of goods which originate from the Complainant might entitle the Respondent to use a mark associated with the goods in connection with their sale, this does not give it the right to register and use the mark as a domain name without the consent of the holders of the trademarks.").

Domeeninimi on registreeritud pahauskselt. Vaidlustaja on asutatud 1963. aastal ning läbi aastakümnete on omandanud rahvusvahelise tuntuse ja rahvusvaheliselt tunnustatud maine. Registreerija kodulehel avaldatud info kohaselt oli ta Domeeninime registreerides teadlik Vaidlustajast, Vaidlustaja rahvusvahelisest mainest ja tuntusest ning Vaidlustaja kaubamärkidest. Vaidlustaja on saatnud 13.12.2010 Registreerijale kirja eesmärgiga viidata Vaidlustajale kuuluvate õiguste rikkumisele Registreerija poolt, kuid Registreerija ei vastanud.

Registreerija on registreerinud Domeeninime eesmärgiga meelitada ligi Internetikasutajaid oma kodulehele, tekitades Internetikasutajates arusaama, et Registreerija ning Vaidlustaja vahel on majanduslikud sidemed. Taolisi sidemeid tegelikkuses aga ei eksisteeri. Vaidlustaja kasutab oma kodulehel Vaidlustaja kaubamärki ja pilte, mille autoriõigused kuuluvad Vaidlustajale.

Registreerija müüb kodulehel Vaidlustaja tooteid. Seega kasutab Registreerija Domeeninime tarbijate ligimeelitamiseks ning nende eksitamiseks, kasutades ära Vaidlustaja üldtuntud kaubamärki ning kahjustades seeläbi Vaidlustaja mainet.

Reglemendi p-i 15.6(d) kohaselt on pahausksuse määratlemisel aluseks sh asjaolu, kui Domeeninime kasutati teadlikult Internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu Registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu Varasema Õigusega. Taoline segiajamise oht on igati ilmne ning Registreerija vastav tegevus on allutatav Reglemendi p 5.2.7(c) alla.

Reglemendi p 15.6(e) näeb ette pahauskse käitumisena asjaolu, kui Domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida Vaidlustaja tegevust. Vaidlustajale kuuluvad erinevate maatunnustega domeeninimed (nt: marykay.am, marykay.ca, marykay.cz, marykay.se, marykay.de, marykay.ru, marykay.es jne) ning arvestades, et Vaidlustaja oma rahvusvahelise äritegevuse tõttu on huvitatud isiklikust kohalolekust erinevate riikide turgudel, siis Vaidlustaja majandustegevus on läbi Registreerija käitumise ja tegevuse häiritud. Registreerija tegevus kahjustab Vaidlustaja mainet, Vaidlustaja rahvusvaheliselt tuntud kaubamärki ning Vaidlustaja majandustegevust.

Tähist MARY KAY on Vaidlustaja kasutanud ärinimes ja kaubamärkidena aastakümnete jooksul. Tähise MARY KAY puhul pole tegemist tavapärase sõnakombinatsiooniga ning on selge, et Registreerija eesmärgiks on kasu saamine mainega tähise ärakasutamisel domeeninimes. Siiski puuduvad igasugused seosed ning õiguslikud suhted Registreerija ja Vaidlustaja vahel. Registreerija ei ole reageerinud ka Vaidlustaja poolt edastatud hoiatuskirjale ning jätkab Domeeninime kasutamist.

5. Registreerija

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

6. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) 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. Tulenevalt asjaolust, et Registreerija ei ole vastanud vaidlustusavaldusele, teeb Komisjon Reglemendi p 7.6 alusel otsuse Vaidlustaja esitatud väidete ja tõendite alusel.

7. Domeeninimi on identne Vaidlustaja kaubamärgiga

Komisjon leiab, et Vaidlustaja kaubamärgid on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes. Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et talle kuuluvad kaubamärgi MARY KAY registreeringud Eestis ja Euroopa Ühenduses, millistest varasem (reg nr 23510) on registreeritud 09.05.1997. Mainitud kaubamärgid on Eestis kehtivad.

Samuti on domeeninimi marykay.ee identne kaubamärgiga MARY KAY. Maatunnus .ee domeeninime kohustusliku täiendina tuleb jätta tähiste võrdluses tähelepanuta. Samuti ei oma tähtsust asjaolu, et kaubamärk koosneb kahest sõnast MARY KAY, mis on domeeninimes kokku kirjutatud. Tegemist on nii ebaolulise erinevusega, mis ilmselt jääb keskmisele internetikasutajast tarbijale märkamata. Eeltoodut arvestades on täidetud Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus.

8. Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi

Reglemendi p 15.4(b) kohaselt peab Vaidlustaja tõendama, et Registreerija registreeris domeeninime selleks õigust või õigustatud huvi omamata.

Kuivõrd negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud, on Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui Vaidlustaja põhistab Komisjonile Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul peab Registreerija näitama oma õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Vaidlustaja põhistab oma seisukohta, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele, sellega, et Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale luba oma kaubamärkide kasutamiseks ega Domeeninime registreerimiseks. Samuti ei ole Vaidlustaja volitanud ei Registreerijat ega Tatjana Zakrevskajat (Registreerija halduskontakt) turustama Vaidlustaja tooteid ega tegutsema tema poolt volitatud ilukonsultandina. Vaidlustaja toodete volitatud edasimüüjaks olemine või toodete turustamine, millega kaasneks paratamatu kaubamärgi kasutus, ei anna õigust registreerida ja kasutada kaubamärgiga identset või ära vahetamiseni sarnast domeeninime ilma sellekohase loata.

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

Komisjon nõustub Vaidlustajaga, et Vaidlustaja toodete turustamine ei anna õigust registreerida ja kasutada kaubamärgiga identset domeeninime.

Komisjonile teadaolevalt puuduvad Reglemendi p 15.5 lahtises loetelus toodud asjaolud, mis võiksid põhjendada Registreerija õigust või õigustatud huvi. Reglemendi p 15.5(a) sätestab, et õigustatud huvi võib tõendada asjaolu, et enne vaidluse tekkimist Registreerija tegelikult kasutas Domeeninime või nime mis vastas Domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks. Arvestades rahvusvahelises domeenivaidluste praktikas väljakujunenud nn Oki Data põhimõtetega (WIPO otsus nr D2001-0903 okidataparts.com), võib edasimüüjast registreerijal olla õigustatud huvi, kui samaaegselt on täidetud neli tingimust:

9. registreerija pakub realselt kaupu ja teenuseid;
10. registreerija pakub ainult vastava kaubamärgiga tähistatud kaupu;
11. kodulehel on täpselt avaldatud teave registreerija seoste kohta kaubamärgi omanikuga;
12. registreerija ei tohi muuta turuolukorda võimatuks, registreerides võimalikult palju kaubamärki sisaldavaid domeeninimesid.

Asja materjalidest ja asjaoludest nähtub, et Registreerija tegelikult kasutas Domeeninime enne vaidluse tekkimist seoses Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupade pakkumisega. Kuid Registreerija kodulehel ei ole väljendatud, kas Registreerijal on äriine seos kaubamärgiomanikuga (Vaidlustajaga) või mitte. Vaidlustaja väitel selline side puudub ning Registreerija ei ole vastupidist tõendanud. Komisjoni hinnangul võib Registreerija kodulehel avaldatud teabe alusel jääda eksitav mulje nagu oleks Registreerijal äriinised sidemed Vaidlustajaga, nt tegemist on Vaidlustaja volitatud ilukonsultandiga, või Vaidlustaja luba kaubamärgi MARY KAY kasutamiseks. Registreerija on kodulehel põhjalikult käsitlenud Vaidlustaja ajalugu ja tegevust ning pakub koguni võimalust alustada karjääri „firmas Mary Kay“ (*Firma "Mary Kay" kingib suurepärase võimaluse oma äri loomiseks: iluklasside läbiviimine, klientide programmid, oma meeskonna loomine jm.; Me pakkume teile ka proovida oma jõudu meie äris või saada meie firma otsekliendiks.*). Ekslik mulje eriliistest ärisidemetest võib käesoleval juhul tekkida ka üksnes asjaolust, et Registreerija on registreerinud kaubamärgiga identse domeeninime.

Reglemendi p 12 kohaselt, kui menetluse Pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib Komisjon seda lugeda nõustumiseks teise Poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt). Sellest ja eelnevast tulenevalt peab Komisjon Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist tõendatuks ning loeb Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimuse täidetuks.

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

13. KOMISJONI OTSUS

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

anda domeeninimi marykay.ee üle Vaidlustajale Mary Kay Inc.

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

Carri Ginter
Komisjoni liige