

DOMEENIVAIIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 12-1a-279
Otsuse kuupäev: 26. märts 2012
Komisjoni koosseis: Mari Must

Vaidlustaja: **Visa International Service Association**
900 Metro Center Boulevard
Foster City, 94404 California,
Ameerika Ühendriigid

Vaidlustaja esindaja: patendivolnik Almar Sehver
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
tel 660 5910, faks 660 5912
e-post: almar@aaa.ee

Registreerija: **Nordhost Grupp OÜ**
Peterburi tee 46, 11415 Tallinn
e-post: peeter@firm24.net, info@nordhost.eu

Registripidaja: Zone Media OÜ
Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn
tel 688 6886
e-post: info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: visa

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime visa.ee 6. aprillil 2011.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninime visa.ee üleandmiseks 9. veebruaril 2012.a.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 9. veebruaril 2012.a e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus hiljemalt 29. veebruariks 2012. Registreerija esitas vastuse tähtaegselt 29. veebruaril 2012.a.

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses kinnitanud komisjonile, et puuduvad muud alustatud või lõpetatud õiguslikud menetlused, mis otseselt või kaudselt seonduvad vaidluse esemeks oleva domeeninimega. Registreerija ei ole oma vastuses samuti teatanud muudest menetlustest.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja

Vaidlustaja on alljärgnevat Eestis ja Euroopa Liidus registreeritud ja kehtivate kaubamärkide omanik:

- 1) **VISA**, Eesti reg nr 07206, prioriteedi kuupäev 12.12.1975, reg kuupäev 25.01.1994, klassis 36;
- 2) **VISA + kuju**, Eesti reg nr 11312, prioriteedi kuupäev 06.06.1979, reg kuupäev 02.06.1994, klassis 36;
- 3) **VISA + kuju**, Eesti reg nr 42783, taotluse kuupäev 27.06.2005, reg kuupäev 13.07.2006, klassis 36;
- 4) **VISA**, Euroopa Ühenduse reg nr 405480, taotluse kuupäev 25.10.1996, reg kuupäev 02.10.2000, klassides 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42;
- 5) **VISA**, Euroopa Ühenduse reg nr 2814853, taotluse kuupäev 16.08.2002, reg kuupäev 24.03.2004, klassides 42, 43, 44, 45.

Vaidlustaja ajalugu ulatub aastasse 1958, kaubamärk VISA võeti kasutusele aastal 1976. Tegemist on rahvusvahelise maksetehnoloogiate ettevõttega, mis ühendab tarbijaid, ärisid, finantsinstitutsioone ja valitsusi enam kui 200 riigis. VISA omab 15 300 finantsinstitutsioonist klienti, seisuga 30. juuni 2011 on väljastatud 1,9 miljardit VISA kaarti. Interbrand'i andmetel on tegemist maailma edetabelis 75. kohal paikneva brändiga. VISA teenused on kättesaadavad ka Eestis, mida kinnitavad SEB panga poolt pakutavate VISA kaartide ülevaated.

Vaidlustaja või tema kontserni kuuluvad ettevõtted on mitmete VISA kaubamärgikujuliste domeenide omanikuks, sealhulgas domeeni visa.com omanikuks, mida kasutatakse VISA toodete ja teenuste tutvustamiseks, mida tõendavad väljatrükkid nimetatud koduleheküljelt.

Registripidaja registreeris domeeni visa.ee 6. aprillil 2011. Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut Domeeninime registreerimiseks. Domeeninimi visa.ee ei ole kasutusel ja leht suunatakse automaatselt ümber registripidaja koduleheküljele, mida kinnitab väljatrükk visa.ee koduleheküljelt.

Vaidlustaja leiab, et Domeeninimi on tema õigusi rikkuv Reglemendi punkti 15.4 mõistes.

Esiteks on domeeninimi visa.ee identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja varasema õigusega.

Kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris. Vaidlustaja kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitset kui rahvuslikud registreeritud kaubamärgid. Vaidlustaja rahvuslike kaubamärkide õiguskaitse kõige varasemaks alguseks Eestis on 12.12.1975, seega Vaidlustaja kaubamärgiõigused on varasemad Domeeninime registreerimise ajast.

VISA Ühenduse kaubamärgid on kaitstavad Euroopa Nõukogu 26.02.2009 määruse (EÜ) nr 207/2009, Ühenduse kaubamärgi kohta (edaspidi Määrus) artikli 6 alusel ning nendest tulenevad kaubamärgiõigused kehtivad Eestis alates 01. maist 2004.

Registreerija domeeninime eristab Vaidlustaja kaubamärgist üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni, mis on kõigi domeeninimede lahutamatu osa.

Eeltoodust tulenevalt on Registreerija domeen visa.ee identne Vaidlustaja kaubamärkidega. Eksitavust suurendab veelgi asjaolu, et vaidlustaja on tuntud läbi rahvusvaheliste ning rahvuslike domeenide, mille nimekuju on „visa“.

Samuti leiab Vaidlustaja, et Domeeninimi visa.ee oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele, kuna:

- Kaubamärk VISA on eristusvõimeline kaubamärk ning ta on kasutusele võetud ning kaitstud Vaidlustaja poolt. VISA on Vaidlustaja ülemaailmselt ning Eestis tuntud kaubamärk, mida kasutatakse aktiivselt ka Eestis.
- Registreerijale ei kuulu Eestis ega Vaidlustajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit õigusi tähisele VISA.
- Registreerija ei ole Domeeninime järgi üldtuntud.
- Registreerija ei ole asunud Domeeninime kasutama, veebilehel www.visa.ee puudub sisu.
- Registreerija ei kasuta Domeeninimele vastavat nime seoses kauba või teenuse pakkumisega.
- Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut Domeeninime registreerimiseks.

Eeltoodule lisaks leiab Vaidlustaja, et Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Registreerija pidi olema teadlik maailmas ning Eestis tuntud kaubamärgist VISA. Seega võib eeldada, et Registreerija oli teadlik VISA kaubamärgist, vastava kaubamärgi kasutusest ning sellest, et Vaidlustaja kasutab „visa“ domeene oma toodete ja teenuste tutvustamiseks. Sellest tulenevalt on ilmne, et Registreerija registreeris Domeeninime pahauskselt.

3.2 Registreerija

Registreerija leiab, et Domeeninime registreerimine ei kahjusta Vaidlustaja õigusi, kuna Registreerija ei plaani kasutada domeeni Vaidlustaja tegevusvaldkonnaga sarnaste teenuste osutamiseks ega plaani ka mingil muul moel heita varju Vaidlustaja kaubamärgile.

Registreerija huvi domeeni visa.ee registreerimiseks on seotud eestikeelse Eesti Rahvaspordiklubide Portaali loomisega. Portaali loomiseks on käimas ettevalmistused, ära on tehtud suur töö turu uurimisel sobiva domeeninime valimisel ja palju muud.

Domeen visa.ee kasuks langes valik seetõttu, et “visa” eestikeelses tähenduses sümboliseerib visadust, vastupidavust ja eesmärkide poole pürgimist. Just need omadused on omased rahvasportlastele. Registreerijal ei ole pahausksel soov, kuna meie ja ka plaanitava portaali eestikeelsete küllastajate jaoks assotsieerub domeeniga vaid sõnaga “visa” seotud tähendus ja sarnanemine Vaidlustaja kaubamärgile on vaid juhuslik kokkulangevus.

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 visa.ee on identne talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega 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 kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on kaubamärkidega identne.

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

- VISA (Eesti reg nr 07206, prioriteedi kp 12.12.1975, reg kp 25.01.1994);
- VISA + kuju (Eesti reg nr 11312, prioriteedi kp 06.06.1979, reg kp 02.06.1994);
- VISA + kuju (Eesti reg nr 42783, taotluse kp 27.06.2005, reg kp 13.07.2006);
- VISA (EÜ reg nr 405480, taotluse kp 25.10.1996, reg kp 02.10.2000);
- VISA (EÜ reg nr 2814853, taotluse kp 16.08.2002, reg kp 24.03.2004).

Seega kõik Vaidlustaja välja toodud kaubamärgid on domeeninime visa.ee suhtes, mis registreeriti 6. aprillil 2011, varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes.

Domeeninimi visa.ee on identne kaubamärgiga „VISA” (reg nr 07206). Kaubamärk „VISA” on sõnamärk, mis kattub täielikult vaidlustatud domeeninime alamdomeeniga „visa”. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes visa.ee, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga. Sellega on täidetud Reglemendi p 15.4 (a) sätestatud tingimus, mistõttu Komisjon ei pea vajalikuks täiendavalt analüüsida teisi Vaidlustaja märgitud kaubamärke.

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 Domeeninimedele õigust ega õigustatud huvi kuna Registreerijale ei kuulu Eestis ega ka väljaspool Eestit õigusi tähisele VISA, Registreerija ei ole domeeninime järgi üldtuntud, Registreerija ei ole asunud Domeeninime kasutama, veebilehel www.visa.ee puudub sisu ning Registreerija ei kasuta Domeeninimele vastavat nime seoses kauba või teenuse pakkumisega.

Registreerija on leidnud, et tema õigustatud huvi tuleneb rahvaspordiklubide portaali loomise ettevalmistustest ning asjaolust, et sõna „visa” on eestikeelne sõna, mis seondub selliste rahvasportlastele omaste omadustega nagu visadus, vastupidavus ja eesmärkide poole pürgimine.

Arvestades poolte väiteid ning esitatud tõendeid leiab Komisjon, et domeeninimi visa.ee oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning seda järgmistel põhjustel.

Domeeninime registreerimisest endast, isegi kui alamdomeen on sõnastikus leiduv sõna, ei tulene veel Registreerijale õigust või õigustatud huvi. Reglemendi p 15.5 (a) kohaselt võib Registreerija õigust või õigustatud huvi 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.

Vaidlust ei ole selle üle, et Registreerija ei ole Domeeninime kasutanud. Komisjon leiab, et tõendamata on ka ettevalmistused Domeeninime või nime, mis vastab Domeeninimele, kasutusele võtmiseks. Registreerija on küll väitnud tegevat ettevalmistusi, kuid on ainukese konkreetse tegevusena toonud välja domeeninime valimise. Samuti ei ole Registreerija esitanud ühtegi tõendit ettevalmistuste kohta, millest võiks järeldada Registreerija tegelikku kavatsust Domeeninime kasutusele võtta Registreerija vastuses toodud eesmärgil.

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 visa.ee üle Vaidlustajale Visa International Service Association.

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.

Mari Must

Komisjoni liige