

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number	12-1a-281
Otsuse kuupäev	5. juuli 2012.a
Komisjoni koosseis	Madis Päts
Vaidlustaja:	Vodafone Group plc registrikood 01833679 Vodafone House, The Connection Newbury, Berkshire RG14 2FN, UK
Vaidlustaja esindaja:	patendivolnik Almar Sehver AAA Patendibüroo OÜ Tartu mnt 16, 10117 Tallinn E-post: almar@aaa.ee
Registreerija:	Kristo Kirs XXXXX XXXXX XXXXX
Registripidaja:	Cactus Hosting OÜ Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn e-mail klienditugi@cactus.ee
Domeeninimi:	vodafone.ee

1. MENETLUSE KÄIK

Vaidlusalune domeeninimi vodafone.ee esmane registreerimine toimus 04.07.2010.a Alates 10.04.2012.a on mainitud domeenime registreerijaks Kristo Kirs (edaspidi registreerija).

Vodafone Group plc (edaspidi vaidlustaja) esitas vaidlustusavalduse domeeninime vodafone.ee üleandmiseks 15.05.2012.a.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi komisjon) edastas vaidlustusavalduse registreerijale 16.05.2012.a e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus hiljemalt 05.06.2012.a. Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses kinnitanud komisjonile, et puuduvad muud alustatud või lõpetatud õiguslikud menetlused, mis otseselt või kaudselt seonduvad vaidluse esemeks oleva domeeninimega.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1 Vaidlustaja seisukohad:

Vaidlustajale kuuluvad mitmed Eestis kehtivad kaubamärgiregistreeringud sõnalisele tähisele

VODAFONE ja kombineeritud tähistele, mis sisaldavad sõna VODAFONE. Vaidlustusavalduses on vaidlustaja osundanud kokku 10-nele vastavale kaubamärgiregistreeringule ja esitanud tõendina alljärgnevate Eestis või Euroopa Liidus registreeritud ja kehtivate kaubamärkide registriväljavõtted:

VODAFONE, Eesti reg nr 38366, taotluse kuupäev 27.06.2002.a, registreerimise kuup. 27.06.2002.a klassides 9, 16, 35, 36, 38, 41 ja 42;

VODAFONE, Euroopa Ühenduse reg nr 000134890, taotluse kuupäev 01.04.1996.a., reg kuupäev 16.04.1998.a, klassis 9, 36, 37 ja 38;

VODAFONE, Euroopa Ühenduse reg 002966018, taotluse kuupäev 09.12.2002.a, registreerimise kuupäev 16.11.2005.a., klassides 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 ja 42.

Vaidlustaja on maailma suurimaid mobiilside operaatorettevõtteid, mille peakontor asub Suurbritannias ja mille korporatiivne ajalugu algab 1984-nda aastaga. Märtsis 2011.a lõppenud majandusaastal oli vaidlustaja müügitööks 45,9 miljardit naelsterlingit ning vaidlustajal oli ülemaailmselt üle 370 mobiilsidekliendi. Vaidlustaja aktsiad on kaubeldavad Londoni börsil ja NASDAG-is. Vaidlustaja ettevõttel on osalused üle 30 ettevõttes viiel kontinendil ning enam kui 40 koostööpartnerit.

Sõna VODAFONE on välja mõeldud sõna, mille vaidlustaja võttis kaubamärgina kasutusele 1998-ndal aastal. Ülemaailmse ulatusliku müügitöö, reklaami ja turundustegevuse abil on kõnealune tähis omandanud laialdase tuntuse ja maine. BrandFinance Global 500, mis on maailma kõige laiaulatuslikum brändide võrdleja, paigutas 2012.a kõnealuse tähise maailma 9. kõige väärtuslikumaks brändiks ja kõige väärtuslikumaks telekommunikatsioonibrändiks.

Alates 2002. aastast on VODAFONE kaubamärki kasutatud ka Eestis vaidlustaja äri, toodete ja teenuste müügiks ja müügiendenduseks. Nimetatud kaubamärki/tähist on Eestis kasutatud kootöös kohaliku mobiilsideoperaatoriga ELISA, kellega vaidlustaja on teinud ka ühiseid reklaamikampaaniaid. ELISA ja vaidlustaja on sõlminud laiaulatusliku koostöölepingu, mille kohaselt ELISA ja VODAFONE pakuvad ühisteenuseid 40 riigis.

Vaidlustaja intensiivse ja jätkuva tegevuse ja tähist VODAFONE sisaldavate kaubamärkide registreerimise läbi mitmetes riikides, s.h. Eestis on vaidlustaja kaubamärk omandanud märkimisväärse tuntuse, maine ning väärtuse ning toodud asjaoludel on kaubamärk VODAFONE käsitletav ka üldtuntud kaubamärgina.

Vaidlusalune domeeninimi vodafone.ee registreerimine toimus 04.07.2010.a Alates 10.04.2012.a kuulub mainitud domeeninimi registreerijale. Vaidlustaja ei ole andnud ei vaidlusaluse domeeninime esmasele registreerijale Bilker OÜ-le ega ka registreerijale nõusolekut domeeninime registreerimiseks.

Vaidlustaja sai teada, et temaga mitteseotud isik on registreerinud vaidlusaluse domeeninime 2012. a. alguses. Sel hetkel oli domeeninime registreerijaks Bilker OÜ (registrikood 11111777). Nimetatud isikule 01.03.2012.a saadetud nõudeavaldusega nõudis vaidlustaja domeeni üleandmist endale. Nõudeavaldusele vastas 07.03.2012.a domeeni administratiivne kontaktisik T. Talvaru, kes seadis vaidlusaluse domeeninime üleandmise vaidlustajale sõltuvusse vaidlustaja ja Vesimentor OÜ toodete (sidekaablite kaevud) kasutamisest VODAFONE sidevõrkude ehitamisel. Vaidlustaja sellise ettepanekuga ei nõustunud ja jäi oma nõude juurde vaidlusalune domeeninimi temale üle anda ilma lisatingimusteta. Bilker OÜ vastavat nõuet ei täitnud ja andis domeeninime üle eraisikule Kristo Kirsile, kes äriregistri andmetel on Vesimentor OÜ juhatuse liige.

Domeeninimi vodafone.ee ei ole realselt kasutusel ja leht suunatakse automaatselt ümber www.vesimentor.ee kodulehele, mida tõendavad vaidlustusavaldusele lisatud väljatrüki kodulehelt.

Vaidlustaja leiab, et domeeninime registreerimine registreerija nimele rikub ja kahjustab vaidlustaja õigusi ning domeeninime registreerimine on vastuolus Domeenireeglitega (4.1.5.3) ning esinevad Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendis (edaspidi Reglement) sätestatud alused domeeninime üleandmiseks vaidlustajale. Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune domeeninimi on tema õigusi rikkuv Reglemendi punkti 15.4 mõistes, kuivõrd registreerija domeeninimi kujutab endast vaidlustaja kaubamärkidega identset tähist. Registreerija domeeninime eristab vaidlustaja kaubamärgist üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni, mis on kõigi vastavate domeenimede lahutamatu osa ega oma seega antud asjas tähtsust.

Kaubamärgi seaduse § 5 lg 1 p 2 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris. Vaidlustaja kaubamärk VODAFONE omab Eestis õiguskaitset kui rahvuslikult registreeritud kaubamärk. Vaidlustaja rahvusliku kaubamärgi õiguskaitse kõige varasemaks alguseks Eestis on 27.06.2002.a.

Kaubamärgid VODAFONE on kaitstavad Euroopa Nõukogu 26.02.2009.a määruse (EÜ) nr 207/2009, Ühenduse kaubamärgi kohta (edaspidi Määrus artikli 6 alusel ning nendest tulenevad kaubamärgiõigused kehtivad Eestis alates 01.05.2004.a

Seega vaidlustaja poolt esile toodud kaubamärgiõigused on varasemad vaidlusaluse domeeninime registreerimise ajast.

Eeltoodust tulenevalt on registreerija domeen vodafone.ee identne vaidlustaja kaubamärkidega (Reglemendi punkt 15.4 (a)). Vaidlustaja hinnangul suurendab eksitavust asjaolu, et vaidlustaja on tuntud ka läbi paljude rahvusvaheliste ning rahvuslike domeenide, mille nimekuju on "vodafone". Vaidlustajale kuulub ja ta kasutab näiteks järgmisi domeeninimesid: vodafone.com, vodafone.org, vodafone.net, vodafone.info, vodafone.co.uk, vodafone.us.

Samuti leiab vaidlustaja, et domeeninimi vodafone.ee oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi sellele domeeninimele (Reglement 15.4 (b), kuivõrd: (i) registreerijale ei kuulu Eestis ega vaidlustajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit õigusi tähisele VODAFONE; (ii) registreerija ei ole vaidlusaluse domeeninime järele üldtuntud; (iii) registreerija ei ole asunud vaidlusalust domeeninime kasutama ja veebilehel vodafone.ee puudub sisu, aadress viitab edasi üksnes www.vesimentor.ee koduleheküljele; (iv) registreerija ei kasuta vaidlusalusele domeeninimele vastavat nime/ tähist seoses kauba või teenuste pakkumisega; (v) vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime registreerimiseks; ja (vi) vaidlustajale teadaolevalt puuduvad registreerijal õigused ning õigustatud huvi vaidlusalusele domeenimele.

Eeltoodule lisaks leiab vaidlustaja, et vaidlusalune domeeninimi oli registreeritud või kasutusel pahauskselt (Reglement 15.4 (c)).

Registreerija pidi olema teadlik Eestis ja maailmas tuntud kaubamärgist VODAFONE, mistõttu võib eeldada, et registreerija oli teadlik kaubamärgist VODAFONE, vastava kaubamärgi kasutusest ning ka sellest, et vaidlustaja kasutab [vodafone](http://vodafone.ee) domeeni oma toodete ja teenuste tutvustamiseks. Sellest tulenevalt leiab vastustaja, et registreerija registreeris domeeninime pahauskselt.

3.2 Registreerija seisukohad

Registreerija ei ole komisjoni määratud tähtajaks, s.o. 05.06.2012.a vastanud vaidlustusavaldusele.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

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

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.

Juhindudes Reglemendi punktist 15.1 teeb Komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas reglemendiga.

Reglemendi punkt 12 kohaselt, kui menetluse pool ei vasta komisjoni määratud tähtjaks, võib komisjon seda lugeda nõustumuseks teise poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt). Eeltoodud asjaoludel komisjon järeldeb, et registreerija on nõustunud vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud faktiväidete ja õiguslike argumentide ja nõuetega. Kui registreerija ei esita vastust vaidlustusavaldusele, lahendab komisjon Reglemendi punkt 7.6 alusel vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses asunud seisukohale, et domeeninimi vodafone.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 vaidlustusavalduses osundatud kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11. tähenduses ning kas domeeninimi on nimetatud kaubamärkidega identne.

Vaidlustaja esitatud tõendidest nähtub, et vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad siseriiklikud ja Ühenduse kaubamärgid:

VODAFONE, Eesti reg nr 38366, taotluse kuupäev 27.06.2002.a, registreerimise kuupäev 27.06.2002.a klassides 9,16,35, 36, 38 41 ja 42;

VODAFONE, Euroopa Ühenduse reg nr 000134890, taotluse kuupäev 01.04.1996.a., reg kuupäev 16.04.1998, klassides 9, 36, 37 ja 38;

VODAFONE, Euroopa Ühenduse reg 002966018, taotluse kuupäev 09.12.2002.a, registreerimise kuupäev 16.11.2005, klassides 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 ja 42.

Eeltoodust nähtuvalt kõik vaidlustaja poolt väljatoodud kaubamärgid on vaidlusaluse domeenime vodafone.ee suhtes, mis registreeriti 04.07.2010.a varasemaks õiguseks Reglemendi punkt 2.11. tähenduses.

Vaidlusalune domeeninimi vodafone.ee on identne kaubamärgiga VODAFONE (Eesti reg nr 38366). Kaubamärk VODAFONE on väljamõeldud sõnaline tähis, mis kattub täielikult vaidlustatud domeeninime alamdomeeniga „vodafone“. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei loeta tippdomeeni .ee sisaldumist domeeninimes vodafone.ee, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva üldise täiendiga. Sellega on täidetud Reglemendi p 15.4 (a) sätestatud tingimus, mistõttu komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja teiste kaubamärkide võimalikku vastandumist domeeninimega vodafone.ee.

Järgnevalt hindab komisjon, kas vaidlusalune domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.4. (b) tähenduses.

Vaidlustaja on väitnud, et registreerijal ei ole vaidlusalusele domeeninimele õigust ega õigustatud huvi, kuivõrd registreerijale ei kuulu Eestis ega ka väljaspool Eestit õigusi tähisele VODAFONE. Registreerija ei ole domeeninime järgi üldtuntud, registreerija ei ole asunud domeeninime kasutama, veebilehel vodafone.ee puudub sisu ning registreerija ei kasuta domeeninimele vastavat nime seoses tema poolt kauba või teenuse pakkumisega.

Puuduvad tõendid selle kohta, et registreerijale kuuluks Eestis ka väljaspool Eestit õigusi tähisele VODAFONE või et registreerija on vaidlusaluse domeeninime järele üldtuntud või on asunud domeeninime kasutama või on teinud selleks aktiivseid ettevalmistusi. Veebilehel vodafone.ee puudub sisu, aadress viitab edasi üksnes www.vesimentor.ee koduleheküljele. Registreerija ei kasuta vaidlusalusele domeeninimele vastavat nime/ tähist seoses kauba või teenuste pakkumisega. Vaidlustaja ei ole andnud nõusolekut domeeninime registreerimiseks. Registreerija pole vastupidiseid väiteid ega tõendeid esitanud. Seega vaidlustaja vastavad väited tuleb lugeda asjakohasteks ja tõendatuteks.

Arvestades eelpool toodud asjaolusid, leiab komisjon, et domeeninimi vodafone.ee registreeriti ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele. Eeltoodut arvestades on komisjoni hinnangul täidetud Reglemendi punktis 15.4 (b) sätestatud tingimus.

Kuna vaidlustusavaldus tuleb eelpool tuvastatud asjaoludel rahuldada, ei analüüsi komisjon täiendavalt, kas on täidetud ka Reglemendi p 15.4 (c) sätestatud tingimus.

5. KOMISJONI OTSUS

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

anda domeeninimi vodafone.ee üle Vodafone Group plc-le.

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Madis Päts
komisjoni liige