

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 12-1a-283
Otsuse kuupäev: 27. august 2012
Komisjoni koosseis: Risto Käbi

Vaidlustaja: **The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation**
28800 Clemens Road, Westlake
Ohio 44145-1197, USA

Vaidlustaja esindaja: patendivolnik Olga Treufeldt
Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22, 10118 TALLINN
e-post: turvaja@turvaja.ee

Registreerija: **Ly Raudmann**
Ropka 19-2, 50111 TARTU
e-post: grossi@hot.ee

Registripidaja: Elkdata OÜ
Tondi 51, 11316 TALLINN
e-mail: abi@elkdata.ee

Vaidlustatud domeeninimi: KIRBYS.EE

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija on registreerinud vaidlustatud domeeninime 15.03.2011. Domeeninimi on olnud ka enne seda registreeritud, kuid mitte Registreerija poolt.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse vaidlustatud domeeninime üleandmiseks 18.06.2012. Eesti Interneti SA (EIS) Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 19.06.2012. Registreerija vastas vaidlustusavaldusele 10.07.2012, kuid esitatud vastus oli puudustega. Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) p 7.4. alusel palus Komisjon 16.07.2012 Registreerijal puudused kõrvaldada, mida viimane ka tegi. Lisaks esitas Registreerija 31.07.2012 hilinenult lisatõendi, mille Komisjon Reglemendi p 11 alusel vastu võttis.

2. MUUD MENETLUSED

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

3. POOLTE SEISUKOHAD

Vaidlustaja

Domeeninimi on eksitavalt sarnane Vaidlustaja kaubamärkidega. Vaidlustajale kuuluvad Varasemate Õigustena järgmised registreeritud kaubamärgid:

1. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 44157 „KIRBY“, õiguskaitse alates 01.06.2006;
2. Eestis alates 01.05.2004 kehtivad Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringud:
 - nr 003336096 „NEW KIRBY Sold Only Through In-Home Demonstrations + kuju“
 - nr 000270983 „Kirby Factory Authorized Sales and Service + kuju“
 - nr 000270900 „KIRBY Factory Authorized Service Center + kuju“
 - nr 000197855 „KIRBY“
 - nr 000197772 „KIRBY + kuju“.

Kõik nimetatud kaubamärgid on õiguskaitse omandanud enne vaidlusaluse domeeninime registreerimist Registreerijale. Domeeninimi kirbys.ee on eksitavalt sarnane viidatud kaubamärkidega.

Registreerijal puudus õigus või õigustatud huvi domeeninime registreerimiseks. Vaidlustaja on mitmete registreeringute alusel ülemaailmselt tuntud kaubamärgi KIRBY omanik. KIRBY kaubamärgiga tähistatud kodupuhastussüsteeme müüakse läbi volitatud müügiesindajate alates 1920-ndatest aastatest enam kui 70 riigis.

Registreerija ei ole KIRBY ametlik müügiesindaja, samuti pole Registreerijal sõnale KIRBY kaubamärgist, ärinimest või muust tulenevat õigust ja Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale õigust oma kaubamärgi kasutamiseks. Registreerija domeeninime kasutatakse ärilisel eesmärgil, s.o. Vaidlustaja kaubamärgiga KIRBY tähistatud toodete turustamisel ja teenuste pakkumisel. Kuigi vaidlustatud domeenil pakub tooteid ja teenuseid äriühing Halyra OÜ, on äriregistri andmetel nimetatud ettevõtte juhatuse liige Harles Raudmann, kelle perekonnanimi kattub Registreerija perekonnanimega, mistõttu võib järeldada, et nimetatud isikud on omavahel seotud. Lisaks, Registreerija nimi kajastub ka vaidlustatud domeenil. Asjaolu, et Registreerija kasutab Domeeninime Vaidlustaja toodete edasimüügiks, ei anna talle õigust või õigustatud huvi Domeeninime registreerimiseks.

Riigikohus on leidnud, et paralleelimportijal peab olema küll õigus müüdavat kaupa ka mõistlikult reklaamida, samas tuleneb kaubamärgiseadusest registreeritud kaubamärgi omanikule õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes kaubamärgiseaduse (KaMS) § 14 lg 1 järgi. 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.

Käesoleval juhul on Registreerija just sellise mulje loonud, kuivõrd domeenil kirbys.ee ei ole kajastatud seda, et Registreerija pole Kirby ametlik edasimüüja ning et Vaidlustaja ja Registreerija vahel puuduvad igasugused ärisidemed. Külastajad, sattudes Registreerija kodulehele, võivad seetõttu ekslikult arvata, et tegu on Kirby ametliku edasimüüjaga. Ebaõige mulje erelistest ärisidemetest jääb käesoleval juhul ka tulenevalt asjaolust, et Registreerija on registreerinud kaubamärgiga eksitavalt sarnase Domeeninime. 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.

Registreerija kasutab domeeninime pahauskselt. Registreerija registreeris Vaidlustaja kaubamärgiga KIRBY praktiliselt identse tähise Domeeninimena, pakub nimetatud domeenil Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud tooteid ja teenuseid, kuid ei märgi kusagil, et Registreerija ning Vaidlustaja vahel puuduvad ärisidemed ning et Registreerija pole Vaidlustaja toodete ametlik edasimüüja.

Nimetatud info puudumine ajab tarbijaid eksitusse ning võimaldab neil uskuda, et Registreerija on Vaidlustajaga seotud.

Registreerija

Vaidlusalune domeeninimi on seotud firmaga Halyra OÜ, täpsemalt seoses firma Kirbys OÜ tegevuse lõpetamise ja üleminekuga firmaks Halyra OÜ. Kuna firma Kirbys OÜ tegevuse lõpetajaks ja nüüdseks Halyra OÜ juhatajaks, ühtlasi domeeni kirbys.ee haldajaks on Harles Raudmann, on viimane ka Registreerija esindajaks antud vaidlusküsimuses.

Vaidlusalune domeeninimi on registreeritud 04.07.2010, seoses Eesti Vabariigis 2010. aasta domeenireformist tulenevatele uute nõuetega. Registreerija oli tollel ajal ka Halyra OÜ juhatajaks.

Domeeni registreerimise kuupäev ei näita domeeni loomise kuupäeva, kuna enne domeenireformi seadus kohustuslikke registreeringuid ei nõutud. Domeen kirbys.ee on loodud 20.04.2004, koos firma Kirbys OÜ registreerimisega. Firmale nime (Kirbys OÜ) valides saadi selleks kinnitus kõigilt nõutavatelt instantsidelt Eesti Vabariigis ja ametliku registreeringu äriregistrist 20.04.2004.

Domeen kirbys.ee on registreeritud enne 2010. aastat ja olnud internetis üleval. Internetiotsingute tulemused näitavad nii Kirbys OÜ kui ka kirbys.ee olemasolu.

Vaidlustaja on kaitsnud 2006. aastal Eesti Vabariigis nimetuse „KIRBY“. Registreerija on kasutanud 2004. aastast sõna „KIRBYS“. Tõele vastab Vaidlustaja väide, et s-lõpp tähendab inglise keeles mitmust, aga Eestis on ametlikuks riigikeeleks eesti keel. Tuginedes sellele faktile on Registreerija küsinud nõu Eesti Filoloogide Seltsilt ja saanud kinnituse, et eesti keeles on „kirby“ ja „kirbys“ kaks erinevat sõna.

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.

Vaidlustaja Varasema Õiguse identsus või eksitav sarnasus

Vaidlustaja on tõendanud, et talle kuulub Euroopa Ühenduse registreeritud kaubamärk (sõnamärk) „KIRBY“ (nr 000197855), mis kehtib Eestis alates Euroopa Liiduga liitumisest 01.05.2004. Lisaks nähtub Vaidlustaja esitatud tõenditest, et Registreerija on vaidlusaluse domeeninime enda nimele registreerinud 15.03.2011 (varasemalt ei olnud see registreeritud Registreerijale), st ajaliselt hiljem, kui Vaidlustaja kaubamärgi kehtima hakkamine Eestis.

Reglemendi p 2.11 kohaselt on Eestis registreeritud kaubamärgid Reglemendi kohaseks Varasemaks Õiguseks. Kuna Vaidlustaja viitab eksitava sarnasuse osas kaitstud sõnale „KIRBY“, puudub vajadus teiste kaubamärkide analüüsiks Varasema Õiguse kindlaks tegemiseks.

Komisjon leiab, et domeeninimi „kirbys.ee“ on eksitavalt sarnane Varasema Õigusega (registreeritud kaubamärk „KIRBY“). Hindamisel jätab Komisjon tähelepanuta kohustusliku maatunnuse .ee ja seeläbi eristab domeeninime Varasemast Õigusest vaid üks täht, lõpus olev „s“. Nii eesti kui inglise keeles (Vaidlustaja on USA äriühing) on mõlemad sõnad (*kirby* ja *kirbys*) nii kirjapildis kui häälduses sarnased ja ühemärgiline erinevus on ebapiisav nende selgeks eristamiseks. Domeeninime lõpus paiknevat (ja seda ainsa märgina Varasemast Õigusest eristavat) „s“-tähte võidakse inglise keeles käsitleda just tähisele „*kirby*“ osundavana (nt kuuluvusele viitav „*kirby's*“).

Komisjon ei nõustu Registreerija käsitlusega, mille kohaselt tuleb eksitava sarnasuse hindamisel sõnu „kirby“ ja „kirbys“ käsitleda vaid eestikeelsete sõnadena. Kummagi näol ei ole tegemist eesti keeles tähendust omava sõnaga ja Registreerija ei ole oma teistsugust seisukohta millegagi tõendanud. Viited Eesti Filoloogide Seltsi arvamusele (kui selline ühendus eksisteerib) on paljasõnalised. Poolte esitatud tõenditest nähtub, et domeeninime kirbys.ee on kasutatud ja kasutatakse just Vaidlustaja kaubamärki kandvate kaupade ning nendega seotud teenuste pakkumiseks. Seetõttu viitab vaidlusalune domeeninimi nendel asjaoludel igasuguse kahtluseta just kaubamärgile „KIRBY“, mitte mõnele eestikeelsele sõnale. Domeeninime sarnasus Varasema Õigusega on ilmselgelt taotluslik.

Eelnevaga seoses on täidetud Reglemendi p-s 15.4 (a) toodud tingimus.

Varasema õiguse või õigustatud huvi olemasolu domeeninime registreerimisel

Registreerija vastusest nähtuvalt samastab ta ekslikult iseenda kui füüsilise isiku, osäühingu Kirbys (mis on Registreerija esitatud tõendi kohaselt 28.09.2011 äriregistrist kustutatud) ja OÜ Halyra. Õiguslikult on domeeninimi vaidlustusavalduse esitamise ajal registreeritud üksnes Registreerija nimele ja Registreerija seotus nimetatud äriühingutega (sh juhatuse liikmelisus) ei anna domeeninime registreeringust tulenevaid õigusi nimetatud äriühingutele.

Registreerija poolt antud vastuses ei põhjendata õiguse või õigustatud huvi olemasolu Registreerijal, millega seoses on täitmata Reglemendi p-s 7.2.4 toodud nõue. Registreerija kirjeldab oma vastuses, kuidas domeeninime kasutas äritegevuses osäühing Kirbys ja kasutab OÜ Halyra, kuid need põhjendused on asjassepuutumatud, kuna õiguslikult on tegemist Registreerijast erinevate isikutega.

Vaidlustaja poolt tõendina esitatud väljatrukid veebilehelt kirbys.ee näitavad, et vaidlusalust domeeninime kasutades pakub kaupu ja teenuseid OÜ Halyra, mitte Registreerija. Komisjonil puudub info domeeninime kasutamise kohta Registreerija poolt mistahes vormis. Komisjon peab järeldama, et Registreerija ainus võimalik huvi domeeninime registreerimiseks on selle kasutada andmine kolmandale isikule (OÜ Halyra). Sellise kasutuse korral ei ole täidetud Reglemendi p-s 15.5 (a) toodud tingimus, kuna Registreerija ise kaupu või teenuseid ei paku. Isegi kui domeeninime registreerijaks olnuks OÜ Halyra, ei oleks täidetud edasimüüjatele esitatavad tingimused, millele on Komisjon viidanud oma 28.12.2011 lahendis asjas 11-1a-275 (veebilehel ei kajastu seos Vaidlustajaga).

Eelnevaga seoses on täidetud Reglemendi p-s 15.4 (b) toodud tingimus. Kuna Reglemendi p-des 15.4 (a) ja (b) toodud tingimused on mõlemad täidetud, tuleb vaidlustusavaldus rahuldada.

Komisjon juhib lõpuks Registreerija tähelepanu Reglemendi p-le 7.3.1, mis kohustab vaidlustusavaldusele vastamisel lisama tõendid. Komisjon teeb Reglemendi p 15.1 kohaselt otsuse just esitatud dokumentide alusel. Tõendite esitamist ei asenda üldsõnaline viide nende elektroonilise edastamise võimatuse kohta (Reglemendi p 3.3 võimaldab erandlikel asjaoludel ka mitteelektronilist esitamist) ega Komisjonile antud ebamäärane juhis tõendeid interneti otsingumootori abil ise koguda.

5. KOMISJONI OTSUS

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

anda domeeninimi üle Vaidlustajale The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation.

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.

/allkirjastatud digitaalselt/

Risto Käbi