

**DOMEENIVAIIDLUSTE KOMISJON
OTSUS**

Asja number: 12-1a-284

Otsuse kuupäev: 12. september 2012

Komisjoni koosseis: Almar Sehver

Vaidlustaja: **Elfa Distrelec AS**
registrikood 10202236
Paldiski mnt 15
10137 Tallinn

Vaidlustaja esindaja: **Vandeadvokaat Karolina Ullman**
MAQS Law Firm Advokaadibüroo
Rotermanni 8, 10111 Tallinn
E-post: menetlused@ee.maqs.com

Registreerija: **Teval Elektroonika OÜ**
(endine ärinimi Teval OÜ)
registrikood 12143176
Kadaka tee 113a, 12915 Tallinn
E-post: jaana.palu@gmail.com

Registreerija esindaja: **Patendivolinik Kaie Puur**
RestMark Patendibüroo
Kompanii 1c, 51004 Tartu
E-post: kaie.puur@restmark.ee

Registripidaja: **Netpoint Systems OÜ**
Tartu mnt 10/Pääsukese 2-19, 10145 Tallinn
E-post: allan@netpoint.ee

Domeeninimi: teval.ee

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris esmakordselt domeeninime teval.ee 30.12.2011.

Domeeninimi oli vaidlustusavalduse esitamise hetkel registreerija poolt kasutusel elektroonikadetaile ning -seadmeid müüvat ettevõtet tutvustava koduleheküljena.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninime üleandmiseks 20.07.2012.

Domeenivaidluste Komisjon (komisjon) edastas vaidlustusavalduse registreerijale 23.07.2012 e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus hiljemalt 13.08.2012. Registreerija esitas vastuse 13.08.2012, s.o tähtaegselt.

2. MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest domeeninime osas.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1 Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustaja tugineb alljärgnevatele õigustele:

- Vaidlustaja endine (äriregistrist nähtuvalt 12.03.1997-23.10.2007) ärinimi Tevalo AS
- Vaidlustaja kaubamärgiregistreering TEVALO + kuju nr 15999 klassides 9, 11 ja 35

Vaidlustaja osundab ka 22.11.2010 registreeritud domeeninimele tevalo.ee, kuigi möönab, et domeeninimi ei ole varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 kohaselt.

Vaidlustaja väitel tarnib vaidlustaja elektroonikatooteid, tarvikuid ning tehnilist informatsiooni ja kuulub ELFA gruppi, mis on üks suuremaid elektroonikaseadmete kataloogimüüjaid Põhja-Euroopas. Vaidlustaja väidab, et reklaamib end ELFA ärinime ning ELFA ja Tevalo kaubamärki kasutades. Kodulehekülje aadress www.tevalo.ee suunab edasi eestikeelse versiooniga koduleheküljele www.elfa.se.

Vaidlustaja osundab, et registreerija on tema konkurendiks, pakkudes samu tooteid ning registreerija äriühingu osad töötajad on endised vaidlustaja äriühingu töötajad. Vaidlustaja saatis 04.05.2012 registreerijale ka nõudekirja tungiva soovitusena muuhulgas muuta ärinime ning anda üle domeeninimi. Registreerija domeeninime üle ei andnud, kuid muutis 25.06.2012 ettevõtte ärinime Teval Elektroonika OÜ-ks, mis vaidlustajat ei rahuldanud tulenevalt jätkuvast nime Teval kasutamisest ärinime koosseisus.

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on eksitavalt sarnane tema varasemate õigustega kuna TEVALO ja TEVAL erinevad vaid ühe tähe poolest sõnade lõpus. Tevalo on ka omastava käände vorm sõnast „teval“.

Vaidlustaja leiab, et registreeritud kaubamärk TEVALO on varasemaks õiguseks, kuna on registreeritud klassides 9, 11 ja 35 ning kaubamärgist tulenevad õigused kehtivad alates 02.03.1993.

Ärinime, kui varasema õiguse osas leiab vaidlustaja, et reglement ei täpsusta, kas varasemaks õiguseks üksnes kehtivad ärinimed või selleks võivad olla ka varem registreeritud, kuid ärinime muutusest tulenevalt kustutatud nimed. Vaidlustaja möönab, et tegemist ei ole kehtiva ärinimega, kuid leiab, et tulenevalt varasemast kasutusest seostub klientidele Tevalo siiski vaidlustaja varasema ärinimega Tevalo AS.

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on registreeritud ilma õigustatud huvita ning registreerija huviks sai olla klientide eksitamine ning selle kaudu kasumi teenimine.

Vaidlustaja on seisukohal, et domeeninimi on registreeritud ja kasutatud pahauskelt, kuna registreerija oli teadlik, et konkureerib vaidlustajaga, kes kasutab kaubamärki TEVALO ja domeeninime tevalo.ee. Teadlikkus tuleneb ka asjaolust, et osaliselt on tegemist vaidlustaja endiste töötajatega. Vaidlustaja leiab, et ärinime ja domeeni valiku eesmärgiks oli

registreerijal klientide üleemeelitamine ning eksitamine kaupu müüva ettevõtja isiku suhtes või selle isikuga suhete olemasolu osas.

3.2 Registreerija seisukohad

Registreerija vastuse kohaselt on registreerijal õigustatud huvi domeeninimele tulenevalt selle kokkulangevusele registreerija algse ärinimega Teval OÜ. Esmakanne äriühingu Teval OÜ kohta tehti äriregistris 05.08.2011 ja domeeninimi registreeriti 30.12.2012. Registreerija väite kohaselt koduleht www.teval.ee on kasutusel 2012. aasta algusest.

Registreerija osundab, et vaidlustaja õigused ärinimele Tevalo AS on lõppenud 23.10.2007 tulenevalt äriühingu ärinime muutusest, mille tulemusena sai vaidlustaja ärinimeks ELFA Elektroonika AS.

Registreerija seisukoht on, et nimed TEVALO ja TEVAL ei ole identsed ega eksitavalt sarnased. Erinevus viimases tähes „o“ on aluseks sõnade erinevale silbitusele (te-va-lo ning te-val) ning hääldamise erinevale rütmile. Registreerija leiab, et sõna „teval“ käänatakse „tevali“, mitte „tevalo“ nagu on osundanud vaidlustaja. Registreerija leiab, et visuaalselt on vaidlustaja kujundusega kaubamärk tajutav kui „Tevalo Tevalo“ ning KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on selle reproduksioon.

Registreerija leiab, et domeeninimi ei ole varasemaks õiguseks reglemendi punkti 2.11 tähenduses.

Registreerija vaidleb vastu vaidlustaja väitele, et domeeninimi on registreeritud ja kasutusel pahauskselt. Äriühingu kasumi teenimise eesmärk ei saa olla aluseks pahausksuse tuvastamiseks olukorras, kus lisaks domeeninimi langeb kokku registreerija ärinimega ning vaidlustaja ise tegutseb ELFA nime all.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (reglement) p 15.4 alusel komisjon rahuldab 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.

Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on varasema õigusega identne või eksitavalt sarnane.

Vaidlustaja on küll tuginenud oma domeeninimele tevalo.ee, kuid samas ka möönnud, et reglemendi p 2.11 kohaselt domeeninimi ei ole varasemaks õiguseks. Komisjon leiab, et domeeninimi ei ole reglemendi kohaselt varasemaks õiguseks.

Vaidlustaja on tuginenud oma endisele ärinimele Tevalo AS, mis äriregistrist nähtuvalt oli äriühingu nimeks perioodil 12.03.1997-23.10.2007. Alates 23.10.2007 on äriühingu nimeks ELFA Elektroonika AS ning alates 27.04.2012 Elfa Distrelec AS.

Reglemendi p 2.11 kohaselt on varasemaks õiguseks juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed. Registrisse kantud tähendab, et registrist peab nähtuma kehtiv kanne äriühingu nime kohta. Antud juhul vaidlustaja poolt esitatud registriväljavõttest nähtub, et kanne Tevalo AS ärinime kohta on kehtetu alates kandest nr 4, mis tehti 23.10.2007. Seetõttu leiab komisjon, et vaidlustaja endine ärinimi ei ole varasemaks õiguseks reglemendi 2.11 mõistes.


Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustajale kuulub kaubamärgi TEVALO + kuju Eesti registreering nr 15999. Märgi õiguskaitse alguskuupäevaks on 02.03.1993 (taotluse kuupäev) ning märgi kohta tehti registreering 29.06.1995, mis käesoleval hetkel kehtib kuni 29.06.2015. Kaubamärgi õiguskaitse algus on varasem, kui domeeninime registreerimise kuupäev 30.12.2011. Registreeringu omanikuna nähtub Tevalo AS, kuid kuna tegemist on vaidlustaja endise ärinimega, siis kuulub märk vaidlustajale.

Kaubamärk on registreeritud klassides 9 (*teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-, foto-, kinematograafia-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontroll-, pääste- ja õppeseadmed ning -instrumendid, heli või kujutise salvestamise, edasiandmise, reprodutseerimise aparaatid, magnetinfokandjad, helisalvestuskettad; kaubaautomaadid ja müntkäitatavate automaatide mehhanismid; kassaaparaadid, loendusseadmed, infotööluseseadmed ja arvutusmasinad; tulekustutid*); 11 (*valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtöötlemisseadmed, jahutus-, kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus-, sanitaarseadmed*) ning 35 (*oksjonid, vitriinide kujundus, reklaammaterjalide väljaandmine, äriuuringud, turu-uuringud, eksport-import, näidiste levitamine, reklaam*).

Seega kuulub vaidlustajale registreerija domeeninime suhtes varasem õigus registreeritud kaubamärgi TEVALO + kuju (reg nr 15999) näol.

Teiseks, komisjon hindab kas domeeninimi teval.ee on eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga TEVALO + kuju.

Võrreldavad kaubamärk ja domeeninimi on alljärgnevad:

kaubamärk	domeeninimi
	teval.ee

Kaubamärk koosneb stiliseeritud sõnast TEVALO. Asjaolu, et TEVALO nimi on kirjutatud kahekordselt või koos „peegeldusega“ ei anna alust lugeda kaitstud kaubamärgiks „Tevalo Tevalo“ nagu seda on leidnud registreerija. Antud esitusviisi puhul on tõenäolisem, et tarbija tajub seda ühe sõnana. Reproduktsioonil sõnade korduv esitamine ei muuda korratavat sõna iseenesest tarbija jaoks erinevaks reproduktsioonil ühekordselt esinevast äravahetatavast sõnast (vt ka Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni 28.05.2009 otsus nr 904-o, lk 7).

Domeeninime eristavaks osaks on „teval“, kuna täiend .ee viitab Eesti tippdomeenile ning tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva üldise täiendiga.

Sõnad „tevalo“ ning „teval“ on eksitavalt sarnased, kuna ainus erinevus esineb märkide lõpus, mis on tarbija vähemat tähelepanu pälvivaks osaks. Ühetähelise erinevusega kaasnev erisus silbituses (te-va-lo vs te-val) ei ole tarbija tavapärase tähelepanelikkuse juures piisav nende sõnade eristamiseks. Komisjon nõustub registreerija märkusega sõna „teval“ käänamise kohta (*teval*, *tevali*), kuid seoses registreerija viitega KaMS § 12 lg 1 p 2 (kaubamärgi õiguskaitse aluseks on märgi reproduktsioon) osundab, et tulenevalt domeeninime tehnilisest erisusest (tegemist on üksnes sõnaliselt esitatava tähisega) ei saa kaubamärgi kujundus domeeni puhul omada sellist tähendust, kui kaubamärgi tavapärasel kasutusel.

Eeltoodut arvestades on vaidlustaja kaubamärk ja registreerija domeeninimi eksitavalt sarnased ning täidetud on reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus.

Kolmandaks käsitleb komisjon registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele.

Registreerija on osundanud, et tema õigustatud huvi domeenile teval.ee tuleneb ärinimest Teval OÜ (alates 25.06.2012 Teval Elektroonika OÜ) ning domeeni kasutusest registreerija äritegevust tutvustava kodulehekülje aadressina, mis oli kasutusel väidetavalt 2012. aasta algusest, kuid kindlasti enne 18.04.2012, kui vaidlustaja avastas koduleheküljel vaidlustaja endiste töötajate, hilisemate registreerija töötajate fotode kasutamise.

Komisjonil ei ole pädevust võtta seisukohta ärinime Teval OÜ või Teval Elektroonika OÜ registreerimise ning tähise TEVAL kasutamise seaduslikkuse osas, s.t kas sellega võidakse rikkuda registreeritud kaubamärgi TEVALO + kuju omaniku ainuõigust. Küll aga tuleb registreerija õigustatud huvi küsimuse juures osundada sellele, et registreerija tegutseb elektroonikatoodete müügiettevõttena. Samas nagu nähtub vaidlustaja kaubamärgiregistreeringust, ei ole kaubamärk TEVALO + kuju registreeritud müügiteenuste osas. Lisaks, ajal mil vastav kaubamärk registreeriti, klassifitseeriti müügiteenused klassi 42, seega sellest tulenevalt ei ole võimalik, et antud registreering üldse hõlmaks müügiteenuseid.

Seega komisjon leiab, et domeeninimega kokkulangeva ärinime olemasolu (ärinimi registreeriti enne domeeninime), selle kaudu reaalse äritegevuse teostamine ning sellega seoses ka domeeninime kasutamine on asjaolud, mille alusel tuleb asuda seisukohale, et registreerijal oli olemas õigus ning õigustatud huvi domeeninime registreerimiseks reglemendi p 15.4(b) mõistes.

Neljandaks käsitleb komisjon küsimust, kas domeeninimi on registreeritud või kasutusel pahauskselt.

Reglemendi p 15.6 osundab võimalikele olukordadele, mida saab pidada domeeninime pahauskse registreerimise või kasutamise aluseks. Vaidlustaja on osundanud registreerija teadmisele vaidlustaja, kui konkurendi varasemast tegevusest, vaidlustaja varasema õiguse kahjustamisele ning soovile sellest kasu lõigata (vastab kõige lähedasemalt reglemendi p-s 15.6(d) kirjeldatule).

Teadmist põhistab vaidlustaja asjaoluga, et registreerija juures töötavad isikud, kes varem töötasid vaidlustaja juures. Samas vaidlustaja taoline väide jääb paljasõnaliseks ning ühtegi

tõendit selle kohta esitatud ei ole. Kuid tulenevalt registreerija 28.05.2012 vastusest vaidlustaja nõudekirjale võib eeldada, et registreerija oli teadlik vaidlustajast tema selleaegse ärinime (Elfa Elektroonika AS) kaudu, kuna mainitakse mitu kuud kestnud koostööd. Kas koostöö toimis ka enne domeeninime registreerimist ei ole komisjonile teada. Registreerija vastusest nähtuvalt puudub alus ka kahelda, kas registreerija töötajad Silver Kangur ja Marko Aug olid varasemalt vaidlustaja äriühingu töötajad, sest registreerija on nõustunud oma koduleheküljelt nimetatud isikute fotode, mille autoriõigus kuulus väidetavalt vaidlustajale, eemaldamisega.

Samas teadmine teisest äriühingust, kes lisaks enam ka otseselt ei tegutse kõnealuse ärinime ega kaubamärgi all, ei tähenda, et domeeninime kasutatakse või ta on registreeritud pahauskselt. Eksitavalt sarnase nime valik ei too antud juhul kaasa registreerija pahausksust. Seda põhjusel, et registreerija tegutseb domeeninimega samanimelise äriühingu kaudu valdkonnas (müügiteenused), kus vaidlustaja kaubamärk, mille praeguse kasutamise kohta andmed puuduvad, ei oma õiguskaitset. Vaidlustaja on viidanud registreerija kasumi teenimise eesmärgile ning põhistanud seda sellega, et registreerija on äriühing ja äriühingu olemuslikuks eesmärgiks on kasumi teenimine.

TsÜS § 139 isiku heausksust eeldatakse ning sellest tulenevalt on antud juhul vaidlustaja ülesandeks tõendada asjaolusid, mille alusel saaks järeldada registreerija pahausksust domeeninime kasutamisel või registreerimisel. Komisjoni hinnangul antud juhul vaidlustaja ei ole tõendanud oma varasema õiguse kahjustamist või maine ärakasutamist ega seda, et registreerija saab kasu varasema õiguse kahjustamise läbi.

Seetõttu ei ole täidetud ka reglemendi p-s 15.4(c) sätestatud tingimus.

Komisjon peab vajalikuks ka osundada, et selle vaidluse asjaolud väljuvad komisjoni pädevuse ulatusest. Komisjon ei ole pädev hindama, kas registreerija ärinimi on õiguspärane ning kas registreerija ärinimi ja domeeninimi rikuvad vaidlustaja kaubamärgiõigusi. Reglemendi eesmärgiks on pakkuda efektiivset ning kiiret lahendust domeeninimede kaaperdamise juhtumitele. Antud vaidlus ei ole domeeninime kaaperdamise juhtum, vaid on eelkõige kaubamärgiõiguse rikkumise vaidlus, mis tuleks lahendada traditsioonilises korras kohtus (vt komisjoni 18.01.2011 otsus nr 10-1a-259, arvutidoktor.ee; WIPO 22.09.2011 otsus asjas nr D2011-1218, german-wings.com).

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi komisjon kooskõlas reglemendi p-ga 15.1 otsuse:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Almar Sehver