

DOMEENIVAIIDLUSTE KOMISJONI OTSUS

Asja number: 14-1a-294

Otsuse kuupäev: 08.04.2014
Komisjoni koosseis: Alar Urm

VAIDLUSTAJA: **PayPal, Inc**
2211 North First Street
San Jose, 95131 CA
USA

ESINDAJA: **Patendivolinik INGRID MATSINA**
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
E-post: aaa@aaa.ee

REGISTREERIJAJA: **Webistre Solutions OÜ**
Registrikood 11473983
Koskla 7-30
10615 Tallinn
E-post info@webistre.eu
Telefon: 5123086

REGISTRIPIDAJA: **Radicenter OÜ**
Registrikood 11685113
Kitse põik 9
80031 Pärnu
E-post klen@radicenter.ee
Telefon 5087318 (Klen Vanatoa)

DOMEENINIMI: **paypal.ee**

KOMISJON: üheliikmeline, **Alar Urm**

RESOLUTSIOON

Kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 ning § 14 alusel ja Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p 15.1, 15.3, 15.4 ja p 15.8 alusel:

- 1) rahuldada vaidlustusavaldus;**
- 2) anda domeeninimi paypal.ee üle vaidlustusavalduse esitajale: PayPal, Inc, aadress: 2211 North First Street San Jose, 95131 CA USA.**

Domeenivaidluste Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval.

Register täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab Eesti Interneti Sihtasutust edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ning esitab Eesti Interneti Sihtasutusele vastava hagi tagamise kohtumääruse.

1. MENETLUS

Registreerija registreeris 04.07.2010 domeeninime paypal.ee.

Vaidlustaja pöördus registreerija poole 22. märtsil 2013, viitas oma kaubamärgiõigustele, selgitas olukorda ning nõudis, et registreerija annaks domeeninime paypal.ee üle vaidlustajale, lõpetaks vaidlustaja kaubamärgiõiguste rikkumise ning hoiduks sellest tulevikus. Vastuseks eemaldas registreerija veebilehelt paypal.ee sisu ja kinnitas, et ei kasuta ega registreeri tulevikus identset või tõenäoliselt äravahetamist põhjustavat tähist, domeeninime, ärinime või kaubamärki. Samas keeldus registreerija domeeninime vaidlustajale üle andmast ja viitas kuludele, mida ta olevat teinud domeeni registreerimiseks, majutamiseks ja haldamiseks. Registreerija väitis, et need kulud on 1500 eurot.

Registreerija pikendas domeeni paypal.ee kehtivusaega kuni 3.09.2014.

Domeenivaidluste Komisjon edastas vaidlustusavalduse registreerijale ettepanekuga esitada vastus. Registreerija vastust ei esitanud. Registreerija teatas, et soovib sõlmida kompromissi, kuid vaidlustaja soovib asjas otsust. Vaidlustusavaldus on registreerijale edastatud vastavalt Reglemendile.

Domeenivaidluste Komisjoni ei ole teavitatud vaidlustatud domeeni puudutavatest muudest menetlustest.

Eesti tippdomeeni .ee domeeninimede registreerimisel ja vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Interneti Sihtasutuse (registreerimiskood 90010019) nõukogu 13. aprill 2011 otsusega heaks kiidetud Domeenireegleid ja Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 29. juuni 2011 otsusega heaks kiidetud „Domeenivaidluste komisjoni reglementi“ (edaspidi Reglement).

2. POOLTE SEISUKOHAD

2.1. Vaidlustaja väited ning seisukohad

Õiguslik põhjendus

Vaidlustaja leiab, et domeeninime registreerimine rikub ja kahjustab vaidlustaja õigusi ning domeeninime registreerimine on vastuolus domeenireeglitega (punkt 4.1.5.3 – registreerija kinnitab, et domeeninime registreerimise ja kasutamisega ei rikuta registreerijale teadaolevalt kehtivaid õigusakte ning kolmanda isiku õigusi) ning esinevad reglemendis sätestatud alused domeeninime registreeringu üleandmiseks vaidlustajale.

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on tema õigusi rikkuv reglemendi punkti 15.4 mõistes. Punkti 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.

(a) Domeeninimi on identne vaidlustaja ärinimega ja kaubamärgiga

Reglemendi p 5.2.7 (a) kohaselt peab vaidlustaja põhjendama, miks domeeninimi on 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 registreeritud kaubamärk.

Ühenduse kaubamärgimääruse artiklite 1, 6 ja 9 kohaselt annab registreeritud ühenduse kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse kogu Euroopa Liidu territooriumil. Seega omavad vaidlustaja ühenduse kaubamärgid Eestis õiguskaitset. (Viide: NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon).

Registreerija domeeninime eristab enamikust vaidlustaja kaubamärkidest üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni ja on kõigi domeeninimede lahutamatu osa.

Domeeninimi paypal.ee sisaldab ainuüksi vaidlustaja sõnalisi kaubamärke PAYPAL ja ei sisalda muid eristavad elemente. Seetõttu on domeeninimi identne vaidlustaja varasemate õigustega.

Vaidlustatud domeeninimi tuleb lugeda identseteks vaidlustaja kaubamärkidega, mis koosnevad sõnalisest osast PayPal ja kujundelementidest, sest domeeninimi saab sisaldada üksnes kaubamärgi sõnalist osa ja mitte kujundelemente.

(b) Registreerijal puudus õigus ja/või õigustatud huvi domeeninimele

Reglemendi p 5.2.7 (b) kohaselt peab vaidlustaja põhjendama, miks domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele.

Vaidlustaja on teinud otsingu avalikes andmebaasides ning ei ole leidnud mingit informatsiooni selle kohta, et registreerijal võiks olla mingeid õigusi ning õigustatud huvi domeeninimele Eestis või väljaspool Eestit.

PAYPAL on väljamõeldud sõna ja kõrge eristusvõimega kaubamärk. Eesti ja ühenduse kaubamärkide andmebaaside kohaselt ei kuulu õigusi sellisele kaubamärgile mitte kellelegi muule kui vaidlustajale. Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime paypal.ee registreerimiseks ega kasutamiseks.

Registreerija õigustatud huvi võiks tõendada domeeni kasutamine reglemendi p 15(5)(a)-(c) kirjeldatud viisil. Need tingimused ei ole täidetud, sest enne vaidluse tekkimist registreerija ei kasutanud tegelikult domeeninime või sellele vastavat nime seoses kauba või teenuse pakkumisega, ega teinud tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks; registreerija ei olnud domeeninime järgi üldtuntud; registreerija ei kasutanud domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet.

Veebilehel www.paypal.ee puudus nii enne vaidluse tekkimist kui puudub käesoleval ajal sisu, mis võiks tõendada registreerija õigustatud huvi. Veebilehe varasem sisu ei ole oma loomult ka selline, mis kujutaks endast tegelikku kasutamist kaupade või teenuste pakkumiseks (hoolimata viidatud veebilehtede osaliselt harivast sisust). On sobimatu ja on tegelikult eksitav kasutada üksnes vaidlustaja kaubamärgist koosnevat muude lisanditeta domeeninime selleks, et linkida see veebilehega, millel pole vaidlustajaga mingit seost. Samuti ei olnud veebilehe varasem sisu selline, mis tõendaks selle kasutamist mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt. Veebileht, kuhu külastaja suunati, reklaamib veebipoodide, kus PayPal maksed on aktsepteeritud, ning reklaamib

veebidisainiga tegelevaid ettevõtjaid, kes pakuvad veebipoodidele PayPal makseid võimaldavaid tehnilisi lahendusi ning võimaldab küsida hinnapakumisi, kasutades nii vaidlustaja kaubamärke ära oma ärihuvide teenimiseks. Veebilehele jõudnud inimesed lootsid eeldatavasti leida vaidlustaja lokaliseeritud kodulehte, kuid veebilehe varasem (enne vaidluse tekkimist) sisu oli selline, et külastajad suunati edasi nii vaidlustaja ametlikule leheküljele kui ka registreerija peetavale veebilehele, mis jätab mulje, nagu oleks tal otsene seos vaidlustajaga või nagu oleks ta vaidlustaja kontrolli all.

Vaidlustaja on enne vaidlustusavalduse esitamist registreerijaga ühendust võtnud ning suhelnud ja registreerija ei ole avaldanud mingit infot selle kohta, et tal oleks õigust või õigustaud huvi domeeninimele.

Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15(4)b) mõttes.

(c) Domeeninimi on registreeritud pahauskselt

Reglemendi p 5.2.7 (c) kohaselt peab vaidlustaja põhjendama, miks domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

On selge, et arvestades kaubamärgi PAYPAL ülemaailmset tuntust ja mainekust registreerija teadis kaubamärgist PAYPAL, vaidlustaja domeenist paypal.com ja vaidlustaja õigustest sellele tähisele, kui ta registreeris domeeni paypal.ee.

Esiteks, vaidlustaja kaubamärgid on ülemaailmselt tuntud (näiteks WIPO paneeli otsus [D2009-1131](#), PayPal, Inc. v. paypalx.com, Abdulla Zaidhan, (*"The Panel accepts the Complainant's contention that the PAYPAL mark is well-known around the world"*)).

Teiseks, registreerija on veebilehel www.paypal.ee ise viidanud vaidlustaja veebilehele www.paypal.com.

Kolmandaks, registreerija on esitanud äriregistrile oma 2011. aasta majandusaasta aruande, kus ta teatab, et ta arendab PayPal'i nn Eesti kogukonna veebilehte aadressiga <http://www.paypaleesti.maksed.net>. Domeen maksed.net kuulub vaidlustajale.

Eeltoodust tulenevalt on üheselt selge, et registreerija oli registreerimise ajal hästi teadlik kaubamärgist PAYPAL ja selle omanikust. Vaidlustaja on seisukohal, et registreerija selline käitumine tuleb lugeda pahauskseks domeeni registreerimiseks.

Täiendavalt, Domeenivaidluste Komisjon on märkinud otsuses 13-1a-291 (aeg.ee, lk 8): „Ainuüksi fakt, et Vaidlustajal kui kaubamärgi omanikul puudub Registreerija tegevuse tõttu antud hetkel võimalus teostada Internetis ainuõigust enda registreeritud kaubamärgile, muudab aeg.ee registreerimise pahauskseks“.

Mis puudutab domeeni pahauskset kasutamist, siis osas (b), mis käsitleb registreerija õigustatud huvi puudumist, on detailselt kirjeldatud registreerija tegevust domeeni kasutamisel. Enne, kui registreerija sai vaidlusest teada, kasutas ta domeeninime selleks, et suunata internetikasutajaid oma nn PayPal Eesti kogukonna veebilehele. See lehekülg kirjeldab vaidlustaja teenuseid ja nende hindu, pakub juhiseid ja konto avamiseks otselinki vaidlustaja veebilehele www.paypal.com. Veebileht, mis kuulub registreerijale, loob mulje, et ta on vaidlustajaga otseselt seotud. See veebileht sisaldab ka loetelu e-poodidest, mis aktsepteerivad PayPal makseid ja reklaamib ettevõtjaid, kes pakuvad tehnilisi lahendusi e-poodidele PayPal makselahenduse lisamiseks. Registreerija 2011. aasta majandusaasta aruande kohaselt saab ta müügitulu veebiportaalide tegevusest.

Vaidlustaja võttis registreerijaga 22. märtsil 2013 ühendust ja nõudis domeeninime üleandmist vaidlustajale. Registreerija nõustus domeeninime üle andma ainult tingimusel, et talle makstakse 1500 eurot. Registreerija väitel hõlmas see domeenile 5 aasta jooksul tehtud kulutusi, kuigi reaalsed registreerimiskulud ei saa olla sellele summale ligilähedased. Seega tuleb registreerija nõuet käsitleda kui soovi teenida tulu domeeni müümisest kaubamärgi omanikule ja selget näidet domeeninime pahausksest kasutamisest.

Pärast seda, kui vaidlustaja oli registreerijale selgitanud, et nõutav summa ületab domeeni registreerimise kulusid ning rahvusvahelise praktika kohaselt loetakse seda tõendiks pahauskse käitumise kohta, läbirääkimised lõppesid. Selle asemel pikendas registreerija domeen paypal.ee registreeringu kehtivust.

Vaidlustaja märgib ka, et rahvusvahelise praktika kohaselt ei kõrvalda pahausksust veebilehel varem sisaldunud viide, et leht ei ole hetkel (*sic!*) seotud vaidlustajaga. WIPO paneelide praktika kokkuvõtte kohaselt: „*The existence of a disclaimer cannot by itself cure bad faith, when bad faith has been established by other factors. This is typically explained by UDRP panels with reference to the probability of Internet user "initial interest confusion" - by the time such user reaches and reads any disclaimer under the domain name, any registrant objective of attracting visitors for financial advantage to its website through use of the trademark in the domain name will generally have been achieved. A disclaimer can also show that the respondent had prior knowledge of the complainant's trademark. However a disclaimer, especially if it is sufficiently clear and prominent, may sometimes be found to support other factors indicating good faith or legitimate interest.*”

(allikas <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#35>).

Arvestades UDRP reeglite ja reglemendi sarnasust on eelviidatud WIPO paneeli seisukoht arvestatav ka käesolevas vaidluses. Tegelikuses, kui ka see viide näitab osadele internetikasutajatele, et domeeninimi ei ole vaidlustajaga seotud, on nad selleks ajaks juba meelitatud lingile klikkama ja viidud vaidlustaja kodulehe asemel registreerija „mitteametlikule“ leheküljele (*initial interest confusion* doktriin).

Domeeninime registreerimisele või Domeeninime kasutamisele pahauskselt võivad aluseks olla asjaolud, mis on nimetatud reglemendi punkti 15.6 allpunktides (a) kuni (e).

Vaidlustaja poolt on tõendatud, et registreerija ei ole vähemalt kahe aasta jooksul kasutanud domeeninime asjakohasel viisil ja seega oli domeeninimi reglemendi punkti 15.6 (b)(ii) kohaselt registreeritud eesmärgiga ära hoida varasema õiguse kasutamist vastavas domeeninimes ning selline tegevus on kvalifitseeritav domeeni pahauskse registreerimisena.

Enne vaidluse tekkimist kasutas registreerija domeeninime ka tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel, tekitades segiajamise ohu vaidlustaja kaubamärkidega. Veebilehel oli link registreerija veebilehele aadressiga <http://www.paypal-eesti.maksed.net>, mis teenib registreerija ärihuve, nagu oli kirjeldatud juba eespool (reglemendi punkt 15.6(d)).

Olles teadlik vaidlustaja kaubamärkidest, takistades vaidlustajal teostada Internetis ainuõigust enda registreeritud kaubamärgile ja püüdes lõigata kasu domeeni müümisest kaubamärgiomanikule, on registreerija registreerinud ja kasutab domeeni paypal.ee pahauskselt.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.1, 15.3, 15.4 ja p 15.8 palub vaidlustaja anda domeen paypal.ee üle äriühingule PayPal, Inc.

2.2. Registreerija väited ning seisukohad

Registreerija sai kaebuse kätte kuid sellele vastuvõiteid ei esitanud.

3. OTSUSE PÕHJENDUSED

Reglemendi p 15.4 alusel rahuldatakse vaidlustusavaldus, 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.

Vaidlustusavaldus on registreerijale edastatud vastavalt Reglemendi p 3.1. ja 3.2. (a).

Domeenivaidluste Komisjon leiab, et esitatud vaidlustusavalduse väited on tõendatud.

3.1. Domeeninimi on identne vaidlustaja ärinimega ja kaubamärgiga

Reglemendi p 5.2.7 (a) kohaselt peab vaidlustaja põhjendama, miks domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega.

Kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 kohaselt saab õiguskaitses kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris. Vaidlustaja kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitses kui registreeritud kaubamärk.

Registreerija domeeninime eristab enamikust vaidlustaja kaubamärkidest üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni ja on kõigi domeeninimede lahutamatu osa. Domeeninimi paypal.ee sisaldab ainult vaidlustaja sõnalisi kaubamärke PAYPAL ja ei sisalda muid eristavaid elemente. Seetõttu on domeeninimi identne vaidlustaja varasemate õigustega.

Vaidlustatud domeeninimi tuleb lugeda identseteks vaidlustaja kaubamärkidega, mis koosnevad sõnalisest osast PayPal ja kujundelementidest.

3.2. Registreerijal puudus õigustatud huvi domeeninimele

PAYPAL on väljamõeldud sõna. Eesti ja ühenduse kaubamärkide andmebaaside kohaselt ei kuulu õigusi sellisele kaubamärgile mitte kellelegi muule kui vaidlustajale. Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime paypal.ee registreerimiseks ega kasutamiseks.

Registreerija õigustatud huvi võiks tõendada domeeni kasutamine reglemendi p 15(5)(a)-(c) kirjeldatud viisil. Need tingimused ei ole täidetud.

Veebilehel www.paypal.ee puudus nii enne vaidlustuse esitamist kui puudub käesoleval ajal sisu, mis võiks tõendada registreerija õigustatud huvi. Veebilehe varasem sisu ei ole oma loomult ka selline, mis kujutaks endast tegelikku kasutamist kaupade või teenuste pakkumiseks (hoolimata viidatud veebilehtede osaliselt harivast sisust). On sobimatu ja on eksitav kasutada üksnes vaidlustaja kaubamärgist koosnevat muude lisanditeta domeeninime selleks, et linkida see veebilehega, millel pole vaidlustajaga mingit seost. Samuti ei olnud veebilehe varasem sisu selline, mis tõendaks selle kasutamist mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt.

Lähtudes eeltoodust puudub registreerijal õigus või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15(4)b) mõttes.

3.3. Domeeninimi on registreeritud pahauskselt

Vaidlustaja kaubamärgid on ülemaailmselt tuntud. Registreerija on veebilehel www.paypal.ee ise viidanud vaidlustaja veebilehele www.paypal.com. Registreerija on esitanud äriregistrile oma 2011. aasta majandusaasta aruande, kus ta teatab, et ta arendab PayPal'i nn Eesti kogukonna veebilehte aadressiga <http://www.paypaleesti.maksed.net>.

Enne, kui registreerija sai vaidlusest teada, kasutas ta domeeninime selleks, et suunata internetikasutajaid oma nn PayPal Eesti kogukonna veebilehele. See lehekülg kirjeldab vaidlustaja teenuseid ja nende hindu, pakub juhiseid ja konto avamiseks otselinki vaidlustaja veebilehele www.paypal.com. Veebileht, mis kuulub registreerijale, loob mulje, et ta on vaidlustajaga otseselt seotud. See veebileht sisaldab loetelu e-poodidest, mis aktsepteerivad PayPal makseid ja reklaamib ettevõtjaid, kes pakuvad tehnilisi lahendusi e-poodidele PayPal makselahenduse lisamiseks. Registreerija 2011. aasta majandusaasta aruande kohaselt saab ta müügitulu veebiportaalide tegevusest.

Vaidlustaja poolt on tõendatud, et registreerija ei ole vähemalt kahe aasta jooksul kasutanud domeeninime asjakohasel viisil ja seega oli domeeninimi reglemendi punkti 15.6 (b)(ii) kohaselt registreeritud eesmärgiga ära hoida varasema õiguse kasutamist vastavas domeeninimes ning selline tegevus on kvalifitseeritav domeeni pahauskse registreerimisena.

Enne vaidluse esitamist kasutas registreerija domeeninime eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel, tekitades segiajamise ohu vaidlustaja kaubamärkidega. Veebilehel oli link registreerija veebilehele aadressiga <http://www.paypal-eeesti.maksed.net>, mis teenib registreerija ärihuve, nagu oli kirjeldatud juba eespool (reglemendi punkt 15.6(d)).

Eeltoodust tulenevalt on tõendatud, et registreerija oli registreerimise ajal teadlik kaubamärgist PAYPAL. Registreerija on domeeni registreerinud pahauskselt.

3.4. Vaidlustusavalduse rahuldamise õiguslik alus

Vaidlustaja ei ole registreerijale andnud õigust enda kaubamärgi kasutamiseks. Seega rikkus registreerija, kasutades ning registreerides domeeninime paypal.ee, vaidlustaja kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 sätestatud õigust ning vaidlustajal on kaubamärgiseaduse § 14 alusel õigus keelata enda ainuõiguse rikkumine. Seega on alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks vastavalt kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 ja kaubamärgiseaduse § 14 ning ka Reglemendi p 15.4 alap (a) alusel.

Vastavalt TsMS § 407 tehakse hagile vastamata jätmise korral tagaseljaotsus. Viidatu lõikes 1 on sätestatud, et kohus võib hageja nõusolekul hagi tagaseljaotsusega rahuldada hagiavalduses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses, kui kostja, kellele kohus on määranud vastamise tähtaja, ei ole tähtaegselt vastanud, isegi kui hagi toimetati kostjale kätte välisriigis või kui see toimetati kätte avalikult. Sel juhul loetakse hageja esitatud faktilised väited kostja poolt omaksvõetuks. Analoogiana võib viidatud regulatsiooni kohaldada ka domeenivaidluste lahendamisel.

Registreerija võib lugeda vaidlustusavalduse esitatud faktilised väited omaksvõetnuks, kuna ta ei esitanud vastus vaidlustusavaldusele.

/allkirjastatud digitaalallkirjaga/

Alar Urm
Domeenivaidluste komisjoni liige