

## DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJONI

### O T S U S

Asja number: 14-1a-295

Otsuse kuupäev: 16. aprill 2014

Komisjoni koosseis: Andres Hallmägi

**Vaidlustaja:** **TALLINNA KAUBAMAJA AS** (registrikood 10223439)  
Gonsiori 2, 10143 Tallinn

Esindaja: vandeadvokaat Liina Jents, Advokaadibüroo Borenius,  
Pärnu mnt 15, 10142 Tallinn, tel 665 1888, faks 665 1899,  
menetlusdokumentide e-post [menetlus@borenius.ee](mailto:menetlus@borenius.ee);  
e-post [liina.jents@borenius.ee](mailto:liina.jents@borenius.ee);

**Registreerija:** **24 tundi Osühing** (registrikood 10509822)  
Kreutzwaldi 24, 10147 Tallinn  
e-post [info@digideli.ee](mailto:info@digideli.ee)

Registripidaja: Zone Media OÜ  
Ristiku 10, 10612 Tallinn

**Vaidlustatud domeeninimi: osturalli.ee**

**Varasemad õigused:** Kaubamärk „Osturalli + kuju“ (reg nr 38451)

**Vaidlustaja nõue:** **Anda domeeninimi osturalli.ee üle TALLINNA KAUBAMAJA AS-le**

#### 1. Asjaolud

##### 1.1. Vaidlustusavaldus

Registreerija registreeris 6. aprillil 2011. a registripidaja kaudu domeeninime osturalli.ee.

Vaidlustaja esitas 13. veebruaril 2014. a vaidlustusavalduse, milles taotles domeeninime osturalli.ee talle üleandmist.

Registreerija vaidlusavaldusele vastust ei esitanud.

## **2. Muud menetlused**

Komisjonil ei ole andmeid vaidlustatud domeeni osturalli.ee puudutavatest muudest alustatud või lõpetatud menetlustest.

## **3. Asjaolud ja vaidluse sisu**

Registreerija 24 tundi Osühing registreeris 6. aprillil 2011. a domeeninime osturalli.ee.

## **4. Poolte seisukohad**

### **4.1. Vaidlustaja**

Vaidlustajale kuulub 3. novembril 2003. a registreeritud kaubamärk „Osturalli + kuju“ (reg nr 38451), millel on õiguskaitse juba alates 30. maist 2002. a.

Vaidlustaja väidab, et Osturalli kaubamärk tähistab keskmise Eesti tarbija jaoks iga aasta kevadel ja sügisel Tallinna Kaubamajas läbiviidavat sooduskampaaniat. Osturalli kaubamärk on olnud kasutuses üle 15 aasta ja on eesti inimeste seas väga tuntud tähis. Vaidlustaja leiab, et domeeninimi osturalli.ee rikub tema õigusi, lähtudes järgmistest asjaoludest.

Kaubamärk „Osturalli + kuju“ on registreeritud oluliselt varem domeeninime osturalli.ee registreerimist, mistõttu on tegemist varasema õigusega Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p 2.11 mõistes. Tähtsust ei ole sellel, et tegemist on kombineeritud kaubamärgiga, kuna kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavad (domineerivat) sõnalist osa, siis annab just domineeriv sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt kohe tajutava identiteedi. Vaidlustaja väidab, et kohtu- ja vahekohtupraktika võtab kombineeritud kaubamärkides esineva sõnalise osa arvesse varasema õiguse üle otsustamisel juhtudel, kui kombineeritud kaubamärgis sisalduv sõnaline element on domineeriv ning seda võib selgelt eristada kujundelemendist.

Vaidlustaja viitab oma väidete tõendamiseks kohtupraktikale - Euroopa üldkohtu 14. juuli 2005. a otsusele asjas nr T-312/03 p 37, Eesti DVK 5. detsembri 2012. a otsusele nr 12-1a-286 (estivok.ee), Tšehhi vahekohtu (CAC) 14. veebruari 2007. a otsusele nr 03499 (britishswimming.eu), CAC 27. märtsi 2008. a otsus nr 0483 (babywell.eu).

Vaidlustajale kuulub kombineeritud kaubamärk sõnadest „Kaubamaja“, mis on kaubamärgi mittekaitstav osa ja „Osturalli“ koos kujunduselementidega, milles on domineerivaks ja eristuvaks elemendiks on sõna „Osturalli“. Seega tuleb varasema õiguse hindamisel ja kaubamärgi ja domeeni võrdluse analüüsis võtta arvesse kaubamärgi sõnalist osa „Osturalli“.

## **4.2. Registreerija**

Registreerija vaidlustusavaldusele ei vastanud.

## **5. Komisjoni põhjendused**

Komisjon leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ning tuleb rahuldada, lähtudes järgmistest asjaoludest.

Domeenivaidluste komisjoni reglemendi p 15.4 kohaselt rahuldab komisjon 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.

### **5.1. Varasem õigus**

Vaidlustaja esitatud dokumentidest nähtub, et ta on kaubamärgi „Osturalli + kuju“ omanik. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et antud juhul tuleb kaubamärgi ja domeeni võrdluse analüüsis arvestada kaubamärgi domineerivat sõnalist osa „Osturalli“. Domeeninimi osturalli.ee on eksitavalt sarnane vaidlustaja kaubamärgi domineeriva osaga „Osturalli“, nende sõnalised osad on identsed.

Vaidlustajal on Eestis õiguskaitset omava kaubamärgi näol varasem õigus.

### **5.2. Õigus ja õigustatud huvi**

Komisjon nõustub vaidlustaja poolt esitatuga, registreerijal ei ole ega saagi olla osturalli.ee registreerimiseks õigust või õigustatud huvi. Kaubamärk „Osturalli + kuju“ kuulub vaidlustajale. Vaidlustaja luba registreerijale kaubamärgi kasutamiseks andnud ei ole. Registreerija on registreerinud domeeninime pärast vaidlustaja kaubamärgi registreerimist. Vastavalt reglemendi p-le 7.2.4 peab registreerija esitama asjaolud, mis näitavad tema õigust või õigustatud huvi domeeninimele p-i 15.5 mõttes. Registreerija õiguse või õigustatud huvi põhjendanud ei ole.

### **5.3. Pahausksus**

Reglemendi p 15.6 (b) (ii) kohaselt on domeeninime pahauskse registreerimise aluseks asjaolu, et domeeninime ei ole kasutatud asjakohasel viisil vähemalt kahe aasta jooksul registreerimise kuupäevast. Registreerija registreeris kaubamärgi 6. aprillil 2011. a, seega on kaheaastane tähtaeg käesoleva otsuse tegemise ajaks möödunud.

## 6. Komisjoni otsus

Eeltoodust lähtudes ja juhindudes reglemendi p-dest 15.3 ja 15.8 otsustas komisjon vaidlustusavalduse rahuldada ja:

**anda domeeninimi osturalli.ee üle TALLINNA KAUBAJAMAJA AS-le.**

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Register täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i Vaidlustaja vastu kohtumenetluse algatamisest ning esitab EISile hagi tagamise kohtumääruse.

/digitaalallkirjaga/

Andres Hallmägi

Domeenivaidluste komisjoni liige