

**DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJONI
OTSUS**

Asja number: 14-1a-297
Otsuse kuupäev: 27.08.2014
Komisjoni koosseis: Madis Päts

Vaidlustaja: **Facebook Inc.**
1601 Willow Road, Menlo Park
California, 94025, USA

Vaidlustaja esindaja: David Taylor, Hogan Lovells (Paris) LLP
17, avenue Matignon
75008, Pariis, Prantsusmaa
tel 33 1 53 67 47 47; faks 33 1 53 67 47 48
e-post domaindisputes@hoganlovells.com

Karmen Turk, advokaat
e-post karmen.turk@torv.ee

Registreerija: **Adelon OÜ**
registrikood 11531634
J. Sütiste tee 33-163
Tallinn, Harju Maakond 13414
e-post ruslan.gogin@gmail.com

Registripidaja: **Zone Media OÜ**
registrikood 10577829
Lõõtsa 2, Tallinn
11415 Harju maakond
tel 688 6886
e-post info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: **facebook.ee**

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Adelon OÜ (edaspidi ka registreerija) registreeris vaidlustatud domeeninime facebook.ee (edaspidi ka Domeeninimi) 04.07.2012.a.

Facebook Inc (edaspidi vaidlustaja) esitas 18.06.2014.a vaidlustusavalduse domeeninime facebook.ee üleandmiseks.

Domeenivaidluste komisjon (edaspidi komisjon) on edastanud vaidlustusavalduse registreerijale ja registreerija on esitanud komisjonile vastuse vaidlustamisavaldusele.

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, mis sisaldavad tähist FACEBOOK. Vaidlustusavalduses on vaidlustaja osundanud kokku 4-le vastavale Ühenduse kaubamärgiregistreeringule ja esitanud tõendina alljärgnevate kehtivate Ühenduse kaubamärgiregistreeringute registriväljavõtted:

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 004535381, taotluse kuupäev 05.08.2005.a, registreerimise kuupäev 22.06.2011.a, klassides 35 ja 38;

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 006455687, taotluse kuupäev 21.11.2007.a, registreerimise kuupäev 07.10.2008.a, klassides 9, 39 ja 42;

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 009151192, taotluse kuupäev 03.06.2010.a, registreerimise kuupäev 17.12.2010.a, klassides 9, 35, 36, 38, 41, 42 ja 45;

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 010782555, taotluse kuupäev 03.04.2012.a, registreerimise kuupäev 03.10.2012.a, klassides 16, 10, 42 ja 45.

Vaidlustaja on USA-s registreeritud, nii ülemaailmselt kui ka Eestis tuntud äriühing, mille kaubamärk ja pakutavad teenused on hästi tuntud ja sellistena kõrge maine ja firmaväärtusega. Vaidlustaja osutab oma teenuseid veebilehe kaudu, mis tegutseb kaubamärgi FACEBOOK all, kannab seda tähist ning kasutab domeeni „facebook.com“. Vaidlustaja vaatlusalune majandustegevus algas juba 2004-ndal aastal ja alates 2006.a sai Facebook kasutajaks registreeruda igaüks, kellel oli kehtiv e-posti aadress. Käesolevaks ajaks on vaidlustaja kujunenud maailma juhtivaks Internetipõhise sotsiaalvõrgustiku teenusete pakkujaks, kellel on rohkem kui 1,11 miljardit registreeritud kasutajat. Vaidlustaja osutab vastavaid teenuseid ka Eestis.

Vaidlustaja leiab, et registreerija poolt Domeeninime registreerimine rikub ja õõnestab tema õigusi ja seaduslikke huvisid ning et esinevad õiguslikud alused Domeeninime üleandmiseks vaidlustajale.

Vaidlustaja leiab, et Domeeninimi on komisjoni reglemendi (edaspidi Reglement) punkti 15.4(a) kohaselt identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega, nimelt nelja Ühenduse kaubamärgiga FACEBOOK. Domeeninimi koosneb vaid kaubamärgist FACEBOOK. Domeeninimi erineb viidatud Vaidlustaja registreeritud kaubamärkidest vaid tippdomeeni .ee poolest, mis aga ei kujuta endast piisavalt eristavat elementi, kui hinnata Facebook'i nime ja kaubamärkide sarnasust Domeeninimega.

Vaidlustaja leiab, et registreerijal ei ole õigust ega õigustatud huvi Domeeninimele (Reglemendi punkt 15.4(b)). Vaidlustaja on uurinud avalikke andmebaase ning ei ole leidnud ühtki märki sellest, et registreerijal võiks olla õigus või õigustatud huvi Domeeninimele. Registreerija ei ole kasutanud Domeeninime ega Domeeninimele vastavat nime seoses kaupade või teenuste osutamisega ega

teinud ka mingeid tõendavaid ettevalmistusi selle kasutamiseks. Registreerija ei ole Domeeninime kaudu üldtuntud. Registreerija ei ole kasutanud Domeeninime õiguspäraselt, mittetulunduslikult ega ausalt, ilma kavatsuseta tarbijaid eksitada või neile kahju tekitada või vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet ära kasutada. Enne 02.01.2014.a kasutas registreerija Domeeninime selleks, et suunata külastajaid veebilehele www.facebook.ee/theSalemile. Salemile on Eesti ettevõtte, mis pakub allahindlusi ja kuponge kolmandate isikute toodetele ja teenustele ning korraldab loosimisi, milles pakutakse allahindlusi kolmandate isikute toodetele ja teenustele. Seega puudus tollases Domeeninime suunatuses mis tahes sisu, mis võiks kinnitada registreerija õiguspärasest huvi Domeeninimele. Vaidlustaja leiab, et ei saa pidada sobilikuks ega õiguspäraseks domeeninime kasutamist, mis koosneb üksnes Vaidlustaja registreeritud ja laialdaselt tundud kaubamärgist ilma muude kaunistuste või lisadeta ning suunata külastajad kirjeldatud viisil sellise juriidilise isiku veebilehele, millel ei ole vaidlustajaga mingit seost. Vaidlustaja hinnangul tuleb Domeeninime sellist kasutust pidada eksitavaks.

Vaidlustaja leiab, et Domeeninimi registreeriti või seda kasutati pahauskselt ((Reglemendi punkt 15.4(c)).

Registreerija kontakteerus vaidlustajaga, et pakkuda Domeeninime müügiks ja seejärel, saades vaidlustajalt toimingute peatamise nõudega kirja ja vaidlustaja pakkumise hüvitada registreerija kulud Domeeninime ja domeeninime „vkfacebook.com“ registreerimisele, püüdis registreerija saavutada, et vaidlustaja maksaks mõlema domeeninime üleandmise eest rohkem kui 5000 eurot. On ilmne, et kaubamärgi FACEBOOK hea tuntuse ja maine tõttu teadis registreerija domeeninimedest ja kaubamärkidest FACEBOOK ning vaidlustaja õigustest sellele nimele juba Domeeninime registreerimise ajal. Vaidlustaja leiab samuti, et ei leidu eluliselt usutavat olukorda, kus registreerija oleks saanud Domeeninime heauskselt kasutada. Seda Domeeninime ei oleks registreerija saanud mõistlikult valida mingil muul eesmärgil peale tuntud kaubamärgi FACEBOOK seonduva olulisest firmaväärtusest ja mainest kasu saamise eesmärgi.

3.2. Registreerija seisukohad

Oma vastuses vaidlustusavaldusele leiab Registreerija, et Domeeninimi ei ole ostetud majandusliku eesmärgiga, samuti ei ole seda kasutatud pahatahtlikult viisil. Vaidluses mainitud perioodil oli domeen ümbersuunatud facebook.com leheküljele. Vaidlustaja väide, et domeeninimi „facebook.ee“ oli ümber suunatud domeenile „facebook.com/TheSalemile“ nimele, on paljasõnaline ja tõendamata. Samuti on paljasõnaline ja tõendamata vaidlustaja väide, et Domeeninime on kuritarvitanud või et Domeeninimi on toonud mingit kasumit Adelon OÜ-le või muule juriidilisele või füüsilisele isikule. Registreerija on nõus Domeeninime üle andma Vaidlustajale ega soovi selle eest mingit tasu.

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 kohaselt 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 on registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Juhindudes Reglemendi punktis 15.1, teeb Komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide

alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

Vaidlustaja on vaidlustamisavalduses asunud seisukohale, et Domeenimi 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 ka pahauskselt.

Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustaja vaidlustamisavalduses osundatud kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11. tähenduses ning kas Domeeninimi on nimetatud kaubamärkidega identne.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et temale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad Ühenduse kaubamärgid:

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 004535381, taotluse kuupäev 05.08.2005.a, registreerimise kuupäev 22.06.2011.a, klassides 35 ja 38;

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 006455687, taotluse kuupäev 21.11.2007.a, registreerimise kuupäev 07.10.2008.a, klassides 9, 39 ja 42;

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 009151192, taotluse kuupäev 03.06.2010.a, registreerimise kuupäev 17.12.2010.a, klassides 9, 35, 36, 38, 41, 42 ja 45;

FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk 010782555, taotluse kuupäev 03.04.2012.a, registreerimise kuupäev 03.10.2012.a, klassides 16, 10, 42 ja 45.

Eeltoodust nähtuvalt on kõik vaidlustaja poolt esile toodud kaubamärgid Domeeninime suhtes, mis registreeriti 04.07.2012.a varasemaks õiguseks Reglemendi punkti 2.11 tähenduses. Vaidlustaja esitatud dokumentidest nähtub, et ta on mitme ühenduse kaubamärgi FACEBOOK omanik. Antud juhul on kaubamärk FACEBOOK ja Domeeninimi identsed, kuivõrd kaubamärgi ja domeenime erinevuseks ei loeta tippdomeeni .ee sisaldumist Domeeninimes. Tippdomeeni .ee kujutab endast tehnilisest nõudest tulenevat üldist täiendit, millega ei kaasne domeeninime eristatavus. Seega on täidetud Reglemendi punktis 15.4 (a) tulenev tingimus.

Järgnevalt hindab komisjon, kas Domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijale oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele Reglemendi p 15.4. (b) tähenduses.

Vaidlustaja leiab vaidlustusavalduses, et registreerijal puudus Domeeninime registreerimiseks õigus või õigustatud huvi. Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale luba tähise FACEBOOK mistahes viisil kasutamiseks. Samuti ei kuulu registreerijale ei Eestis ega ka väljaspool Eestit õigusi tähisele FACEBOOK. Registreerija ei ole Domeeninime järgi üldtuntud ega kasuta vastavat tähist oma kaupade või teenuste pakkumisel.

Reglemendi punkti 7.2.4 järgi peab Registreerija esitama õiguslikud alused, millel põhineb tema vastus vaidlustusavaldusele, eelkõige esitama asjaolud, mis näitavad Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimele Reglemendi p 15.5 mõttes. Komisjoni hinnangul ei ole Registreerija esitanud asjas asjaolusid, mis näitaksid ja tõendaksid tema õigust või õigustatud huvi Domeeninimele.

Arvestades eespool toodud asjaolusid leiab komisjon, et Domeeninimi registreeriti ilma, et

Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele. Seega on täidetud ka Reglemendi punktis 15.4 (b) sätestatud tingimus.

Kuna vaidlustusavaldus tuleb eespool tuvastatud asjaoludel rahuldada, ei analüüsi komisjon täiendavalt muid vaidlustusavalduses toodud seisukohti ega seda kas on täidetud ka Reglemendi punktis 15.4 (c) sätestatud tingimus.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel ja alusel tegi komisjon juhindudes Reglemendi punktides 15.3. ja 15.8 otsuse:

anda domeeninimi facebook.ee üle Facebook Inc.-le.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) täidab otsuse pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates, välja arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Madis Päts
Komisjoni liige