

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON
OTSUS

Asja number: 22-1a-361

Otsuse kuupäev: 21.11.2022

Komisjoni koosseis: Riina Pärn
(üheliikmeline)

Vaidlustaja: **Sybo ApS**
Registrikood 33858183
Jorcks Passage 1 A, 4.
DK-1162, Copenhagen
Taani

Vaidlustaja esindaja: **patendivolnik Mikas Miniotas**
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
E-post: mikas@aaa.ee

Registreerija: **ERAISIK**

Registripidaja: **Zone Media OÜ**
Lõõtsa tn. 5, Lasmaäe linnaosa,
11415, Tallinn
E-post: info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: **subwaysurfers.ee**

1. MENETLUSE KÄIK

Domeeninimi subwaysurfers.ee on registreeritud 27.04.2022. Vaidlustaja esitas 14.10.2022 Domeenivaidluste Komisjonile (**Komisjon**) vaidlustusavalduse domeeninime subwaysurfers.ee üleandmiseks. Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 17.10.2022 ning edastas vaidlustusavalduse Registreerijale kohustusega esitada vastus hiljemalt 31.10.2022. Registreerija pole vaidlustusavaldusele vastust esitanud.

2. MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest. Vastavasisulise kinnituse on esitanud sh Vaidlustaja.

3. ASJAOLUD

Vaidlustaja on arvutimängude looja Sybo ApS. Vaidlustaja 24.05.2012 avalikustatud SUBWAY SURFERS kaubamärgiga tähistatud mobiilmäng on üks maailma enim alla laetud mängu. 2018. aasta märtsis sai sellest esimene mäng Google Play Store'is, mis ületas miljardi allalaadimise läve ning sama aasta mais ületas kahe miljardi allalaadimise läve. Mäng on saadaval Android, iOS, HarmonyOS, Kindle'i ja Windows'i operatsioonisüsteemiga telefonides. Vaidlustajale kuulub Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärke (varaseim aastast 2013), mis kujutavad sõnamärke SUBWAY SURFERS või sisaldavad nimetatud sõnalist tähist.

Registreerija on registreerinud vaidlustatud domeeninime subwaysurfers.ee 27.04.2022. Domeeninime registreerijaks on ERASIK. Kodulehe www.subwaysurfers.ee kaudu pakutakse võimalust mängida SUBWAY SURFERS mängu, mis on koopia Vaidlustaja mängust.

4. POOLTE SEISUKOHAD

4.1. Vaidlustaja

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud domeeninimi on identne või vähemalt äravahetamiseni sarnane talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega, domeeninimi subwaysurfers.ee on registreeritud selliselt, et Registreerijal puudub õigus ja/või õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele, ning et domeeninimi subwaysurfers.ee oli registreeritud ja on kasutusel pahauskselt.

Vaidlustaja on arvutimängude looja, kellele kuulub kaubamärk SUBWAY SURFERS, mis on omas valdkonnas tuntud ja kõrge mainega nii Eestis, Euroopas kui üle maailma. Vaidlustajale kuuluvad muuhulgas järgnevad registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgid, mis kehtivad sh Eestis:

- SUBWAY SURFERS, Euroopa Liidu kaubamärk nr 013218748 klassides 9, 25, 28 (prioriteedi kuup: 29.05.2014, registreerimise kuup: 13.01.2016);
- SUBWAY SURFERS, Euroopa Liidu kaubamärk nr 015437742 klassides 9, 16, 25, 28, 41, 42 (taotluse kuup: 13.05.2016, registreerimise kuup: 03.11.2016);
- SUBWAY SURFERS + kuju, Euroopa Liidu kaubamärk nr 011478831 klassides 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41 (taotluse kuup: 10.01.2013, registreerimise kuup: 08.05.2014).

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi subwaysurfers.ee on identne temale kuuluvate eeltoodud kaubamärkidega ning seda on kasutatud identsete kaupade osas või see on vähemalt äravahetamiseni sarnane Vaidlustaja kaubamärkidega.

Registreerijal puudub õigus ning õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele Reglemendi p 15.5 alusel. Kaubamärgid SUBWAY SURFERS on eristusvõimelised kaubamärgid, mida kasutatakse rahvusvaheliselt ning mis on õiguspäraselt registreeritud Euroopa Liidus. Vaidlustajale teadaolevalt puuduvad Registreerijal õigused ning õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele – avalikest registritest ei nähtu Registreerijale kuuluvaid mingeid õigusi SUBWAY SURFERS kaubamärgile. Registreerija on saanud domeeninime omanikuks ilma igasuguse õiguse ja õigustatud huvita, kuna Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut domeeninime registreerimiseks ega kasutamiseks, samuti ei kuulu Registreerijale Eestis ega Vaidlustajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit õigusi kaubamärkidele SUBWAY

SURFERS ega ka luba selliste domeenimede või kaubamärgi registreerimiseks ja/või kasutamiseks. Vaidlustatud domeeninimi seostub otseselt SUBWAY SURFERS registreeritud kaubamärkidega, mis võib kahjustada ja ära kasutada Vaidlustaja registreeritud kaubamärkide tuntust ja mainet ja rikub tema registreeritud kaubamärgiõigusi.

Domeeninimi on registreeritud ja on kasutusel pahauskselt Reglemendi p-de 15.4(b) ja 15.6(d) alusel. Registreerija pidi olema teadlik Vaidlustajast, kuna on kopeerinud tema loodud mängu ning ei ole usutav, et Registreerija oleks iseseisvalt loonud identse mängu. Antud mäng on oma kujunduselt ja sisult originaalne ning ei ole usutav, et on võimalik iseseisvalt tulla identse lahenduse peale. Lisaks on Vaidlustaja SUBWAY SURFERS mängu puhul tegemist ühe maailma populaarseima allalaetava mänguga, mis omakorda loob eelduse, et Registreerija oli sellest mängust ja selle mängu kaubamärgist SUBWAY SURFERS domeeninime registreerimisel teadlik. Vaidlustaja loodud mängu kopeerimine ja Vaidlustaja kaubamärkidega identse domeeninime registreerimine on Vaidlustaja silmis Registreerija teadlik, planeeritud ning pahatahtlik käitumine. Seega võib Registreerija tegevust käsitleda pahauksena, mille eesmärgiks on olnud domeeninime kasutada ärilisel eesmärgil pakkudes Vaidlustaja mängu koopiat ning teenides sellega reklaamitulu. Sellist Registreerija käitumist saab pidada tahtliku internetikasutajate ligimeelitamisena eesmärgiga saada kasu tekitades segiajamise ohtu Vaidlustaja varasemate kaubamärkidega (Reglemendi p 15.6(d)).

Sellest tulenevalt palub Vaidlustaja vaidlustusavalduse rahuldada ning anda vaidlustatud domeeninimi subwaysurfers.ee üle Vaidlustajale.

4.2. Registreerija

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

5. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Vastavalt Reglemendi p-le 1.3 lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ja lähtudes Domeenireeglitest ning Eesti õigusest. Reglemendi p 4 kohaselt on Komisjoni menetlus kirjalik.

Vastavalt Reglemendi p-le 15.4 rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega ja:

- (a) domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele; või
- (b) 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.

Reglemendi p 12 kohaselt, kui menetluse pool ei vasta Komisjoni määratud tähtjaks, võib Komisjon seda lugeda nõustumiseks teise poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt). Eeltoodud asjaoludel Komisjon järeldeb, et Registreerija on nõustunud Vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud faktiväidete ja õiguslike argumentide ning nõudega. Kui Registreerija ei esita vastust vaidlustusavaldusele, lahendab Komisjon Reglemendi p 7.6 alusel vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi subwaysurfers.ee on identne või vähemalt äravahetamiseni sarnane Vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning domeeninimi on registreeritud Registreerija nimele ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust ja õigustatud huvi domeeninimele, kusjuures on domeeninimi Registreerija poolt registreeritud ja on kasutusel pahauskelt.

5.1. Vaidlustaja varasem õigus

Esmasena hindab Komisjon kas Vaidlustajale kuulub identne või eksitavalt sarnane Varasem Õigus Reglemendi p 15.4 tähenduses.

Reglemendi p 2.11 sisustab Varasema Õiguse mõiste, mille kohaselt on Varasemaks Õiguseks Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike omavalitsuste ja nende asutuste nimed; rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide nimed.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et talle kuuluvad Eestis kehtivad ja registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgid sõnamärkidele „SUBWAY SURFERS“ ning kombineeritud kaubamärgile „SUBWAY SURFERS + kuju“. Neist varaseim omab õiguskaitset alates 2013. aastast (nr 011478831), teised aastatest 2014 ja 2016. Seega kuuluvad Vaidlustajale Varasemad Õigused Reglemendi p 2.11 tähenduses.

Vaidlustajale kuuluvad sõnamärgid tähisele „SUBWAY SURFERS“ (mis on tegelikkuses piisavad antud otsuse tegemisel) ning kombineeritud kaubamärk, milles on kujutatud domineerivalt stiliseeritud tähtedes sõna „SUBWAY SURFERS“.

Komisjon on seisukohal, et vaidlusalune domeeninimi subwaysurfers.ee on identne Vaidlustaja Varasemate Õigustega Reglemendi p 15.4 tähenduses. Vastavalt Domeenireeglite p-le 3.2.1 ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti, samuti ei võimalda domeeninimed nende esitamist disainitud kujul (nt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) 26.05.2017 otsus asjas nr D2017-0675, hakoba.com jt; *WIPO Jurisprudential Overview 3.0*, p 1.10). Lisaks tuleb identsuse või eksitava sarnasuse hindamisel jätta domeeninimes sisalduv maatunnus .ee tähelepanuta, kuna tegemist on vaid tehnilisest ja kohustulikust nõudest tuleneva täiendiga. Vaidlustatud domeeninimes sisalduv element „subwaysurfers“ langeb kokku Vaidlustaja kaubamärkidega.

Eeltoodust tulenevalt on Komisjon jõudnud järeldusele, et täidetud on Reglemendi p-s 15.4 sätestatud eeltingimus selles, et vaidlustatud domeeninimi on identne Vaidlustaja Varasemate Õigustega.

5.2. Registreerija õigus või õigustatud huvi

Järgnevalt hindab Komisjon kas domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi p 15.4(a) mõistes.

Vaidlustaja on väitnud, et Registreerijal puudub õigus ja õigustatud huvi domeeninimele. Seda seetõttu, et avalikest registritest ei nähtu Registreerijale kuuluvaid mingeid õigusi SUBWAY SURFERS kaubamärgile, Registreerija on saanud domeeninime omanikuks ilma igasuguse õiguse ja õigustatud huvita, kuna Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut domeeninime registreerimiseks ega kasutamiseks, Registreerijale ei kuulu Vaidlustajale teadaolevalt Eestis ega ka väljaspool Eestit õigusi kaubamärkidele SUBWAY SURFERS, vaidlustatud domeeninimi seostub Vaidlustaja SUBWAY SURFERS

kaubamärkidega, kahjustades ja ära kasutades Vaidlustaja registreeritud kaubamärkide tuntust ja mainet ning rikub varasemaid kaubamärgiõigusi.

Reglemendi p 15.5 sätestab ammendamatu loetelu Registreerija õigust või õigustatud huvi tõendavatest asjaoludest Reglemendi p 15.4(a) mõistes, sh loeb Komisjon need asjaolud tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel, kui enne vaidluse tekkimist Registreerija tegelikult kasutas Domeeninime või nime mis vastas Domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks; või, kui Registreerija on Domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele õiguskaitset; või, kui Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse mainet.

Käesolevas asjas puuduvad tõendid, mis kinnitaksid Reglemendi p-s 15.5 esitatud asjaolusid, näidates Registreerija õigust või õigustatud huvi olemasolu vaidlustatud domeeninimele. Samuti puuduvad mistahes muud tõendid, mis kinnitaksid antud asjaolusid.

Esitatud tõenditest nähtub, et veebilehe www.subwaysurfers.ee kaudu pakutakse pelgalt võimalust mängida SUBWAY SURFERS mängu, mis on koopia Vaidlustaja mängust. Lisaks ei ole sõna „SUBWAY SURFERS“ puhul tegemist kirjeldava või tavapärase tähisega, mis võiks anda alust eeldada Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu domeeninimele. Seega tuleb esitatud tõendite alusel järeldada, et Registreerija on registreerinud vaidlustatud domeeninime kavatsusega ära kasutada Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse mainet. Samuti ei ole Vaidlustaja seotud Registreerijaga ega ole andnud talle nõusolekut domeeninime subwaysurfers.ee registreerimiseks ja kasutamiseks.

Sellest tulenevalt ning Komisjonile teadaolevate asjaolude ja tõendite alusel, ning Registreerija vastuse puudumisel, teeb Komisjon järelduse, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele ning on täidetud Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus.

Kuna Vaidlustusavaldus tuleb rahuldada, ei analüüsi Komisjon täiendavalt kas Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud alternatiivne tingimus on täidetud.

6. KOMISJONI OTSUS

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

anda domeeninimi subwaysurfers.ee üle Vaidlustajale Sybo ApS.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) täidab otsuse viivitamatult 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/

Riina Pärn
Domeenivaidluste komisjoni liige