

DOMEENIVAIIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number:	20-1a-341
Otsuse kuupäev:	7. jaanuar 2021
Komisjoni koosseis:	Ants Nõmper
Vaidlustaja:	BioMérieux F-69280 Marcy l'Etoile Prantsusmaa
Vaidlustaja esindaja:	Martin Jõgi, patendivolnik Patendibüroo KÄOSAAR OÜ Suur-Patarei 2, 10415 Tallinn info@kaosaar.ee
Registreerija:	Eraisik
Registripidaja:	NETIM 165 avenue de bretagne 59000 Lille, Prantsusmaa e-post: sales@netim.com
Vaidlustatud domeeninimi:	biomerieux.ee

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime biomerieux.ee 29. septembril 2020. Vaidlustaja esitas 11. detsembril 2020 vaidlustusavalduse domeeninime üleandmiseks.

Domeenivaidluste Komisjon võttis vaidlustusavalduse 14. detsembril 2020 menetlusse ning edastas selle registreerijale vastamiseks. Registreerija oma vastust tähtjaks 28. detsember 2020 ei esitanud.



2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustusavaldusest ei nähtu, et domeeninimega biomerieux.ee seoses oleks alustatud või lõpetatud muid õiguslikke menetlusi.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustaja on järgmiste EL-i kaubamärkide omanik:

Reproduktsioon	Reg. nr	Õiguskaitse alates	Kaubad-teenused
BIOMERIEUX	0933598	13.09.2007	Klass 1, 5, 9, 10
BIOMERIEUX	017383506	24.10.2017	Klass 35, 37, 41, 42,
	017912668	05.06.2018	Klass 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42, 44
	0912430	01.03.2007	Klass 1, 5, 9, 10

Registreerija nimele on 29. september 2020 registreeritud domeeninimi biomerieux.ee, mis on vaidlustaja kaubamärkidest hilisem.

Registreerija domeeninimi biomerieux.ee on vaidlustaja varasemate BIOMERIEUX sõnamärkidega *identne* – mõlemad eristab identne sõnaosa BIOMERIEUX/biomerieux. Isegi kui möönda lahknevusi selles, et domeeninimi sisaldab ka sufiksit .ee ja/või et see on kaubamärkidega võrreldes kujutatud läbivates väiketähtedes, on nimetatud vaidlustaja sõnamärgid ja registreerija domeeninimi siiski *eksitavalt sarnased*. Registreerija domeeninimi biomerieux.ee on *identne* ka vaidlustaja varasemate BIOMÉRIEUX logomärkidega – nii domeeninime kui ka logomärke eristab sõnaosa BIOMÉRIEUX/biomerieux. Isegi kui möönda lahknevusi selles, et domeeninimi sisaldab sufiksit .ee, on kaubamärkidega võrreldes kujutatud läbivates väiketähtedes ja/või et vaidlustaja logomärgid sisaldavad ka teatavaid mõningaid täiendavaid elemente, on nimetatud logomärgid ja domeeninimi siiski *eksitavalt sarnased*.

Vaidlustajale ei ole teada, et registreerija kasutaks domeeninime või sellele vastavat nime seoses kindlate kaupade või teenuste pakkumisega või et ta oleks selleks teinud tõendatud ettevalmistusi. Vaidlustajale ei ole teada, et nimetatud registreerija oleks domeeninime järgi üldtuntud. Vaidlustajale ei ole teada, et registreerija kasutaks domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasemate kaubamärkide mainet. Pigem vastupidi – registreerija näib olevat registreerinud domeeninime ainueesmärgiga pakkuda seda vaidlustajale vm isikule müügiks:



Veebilehe biomerieux.ee külastaja suunatakse domeeninimede müümisega tegeleva ettevõtte Sedo vastavale veebilehele, mille kohaselt on domeeninimi biomerieux.ee müüa selle omaniku poolt 1500 USA dollari eest. Ülaltoodust tulenevalt on domeeninimi registreeritud ja/või

omandatud selle registreerija poolt otseselt eesmärgiga see müüa ja/või anda selle kasutusõigus üle ja/või anda see muul viisil üle vaidlustajale või tema konkurendile tasu (1500 USA dollarit) eest, mis ületab olulisel määral selle registreerimise kulud. Need asjaolud viitavad domeeninime pahauskselt registreerimisele ja/või selle pahausksel kasutamisele.

3.2. Registreerija seisukohad

Registreerija ei esitanud tähtaegselt vastust vaidlustusavaldusele.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi p 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi reglemendi alusel ning lähtudes domeenireeglitest ja Eesti õigusest.

Reglemendi p 15.4 alusel 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.

Juhindudes reglemendi p-st 15.1 teeb Komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas reglemendiga. Kui menetluse pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib Komisjon seda reglemendi p 12 kohaselt lugeda nõustumiseks teise poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt).

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi biomerieux.ee rikub vaidlustaja varasemaid õigusi EL-i kaubamärkidele ning domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning ühtlasi on domeeninimi registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

4.1 Esmalt hindab Komisjon, kas vaidlustaja välja toodud õigused on varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on nendega identne või eksitavalt sarnane.

Reglemendi p 2.11 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 vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad EL-i ja rahvusvahelised kaubamärgid:



- BIOMERIEUX (IR reg nr 0933598), registreerimise kuupäev 12.06.2007;
- BIOMERIEUX (EL reg nr 017383506), registreerimise kuupäev 27.02.2018;
- BIOMERIEUX fig (EL reg nr 017912668), registreerimise kuupäev 20.10.2018;
- BIOMERIEUX fig (IR reg nr 0912430), registreerimise kuupäev 03.01.2007.

Vaidlustatud domeeninimi biomerieux.ee on registreeritud 29. september 2020.

Isegi arvestades vaidlustaja kaubamärkide registreerimise kuupäevi (mitte taotluste kuupäevi), on vaidlustaja kõik loetletud kaubamärgid domeeninime suhtes varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 mõistes.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid „BIOMERIEUX“ (IR reg nr 0933598) ja „BIOMERIEUX“ (EL reg nr 017383506) on sõnamärgid. Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid „BIOMERIEUX fig“ (EL reg nr 017912668) ja „BIOMERIEUX fig“ (IR reg nr 0912430) on sõnalisest osast ja kujundusest koosnevad märgid, mille sõnaliseks osaks on „BIOMERIEUX“.

Eeltoodust tulenevalt on võrreldavad tähised järgmised:

Vaidlustatud domeeninimi	Varasemad õigused
biomerieux.ee	BIOMERIEUX
	
	

Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga ning on kõigi maatunnuse .ee alla registreeritud domeeninimede lahutamatu osa. Samuti ei ole erinevuseks suur- ja väiketähtede kasutamine, kuna .ee domeenireeglite p 3.2.1 kohaselt ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti.

Arvestades asjaolu, et varasemad kaubamärgid „BIOMERIEUX“ (IR reg nr 0933598) ja „BIOMERIEUX“ (EL reg nr 017383506) on sõnamärgid, mis kattuvad täielikult registreeritud domeeninimega, siis nende osas on vaidlustatud domeeninimi identne varasema õigusega. Arvestades asjaolu, et varasemad kaubamärgid „BIOMERIEUX fig“ (EL reg nr 017912668) ja „BIOMERIEUX fig“ (IR reg nr 0912430) on sõnadest ja kujundusest koosnevad kombineeritud kaubamärgid, mille sõnaline osa on identne vaidlustatud domeeniga, siis nende osas on vaidlustatud domeeninimi eksitavalt sarnane varasema õigusega.

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

Vastavalt reglemendi p-le 15.5 võivad registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele punkti 15.4(a) mõistes tõendada muu hulgas järgmised asjaolud:

- enne vaidluse tekkimist registreerija tegelikult kasutas domeeninime või nime, mis vastas domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks;
- registreerija on domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele õiguskaitset;
- registreerija kasutab domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet.

Domeeninime registreerimisest endast ei tulene veel registreerijale õigust või õigustatud huvi. Vaidlustusavalduses välja toodud asjaolude kohaselt puudub info selle kohta, et registreerija oleks

tegelikult kasutanud domeeninime või nime, mis vastas domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või oleks teinud tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks või oleks kasutanud domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil. Esitatud tõendite kohaselt puudub domeeninimele biomerieux.ee vastav veebileht ning domeen on edasi suunatud veebilehele, kus pakutakse domeeni biomerieux.ee müügiks registreerimise kuludest kordades kõrgema hinna eest. Kuna registreerija ei vastanud vaidlustusavaldusele Komisjoni määratud tähtajaks, loeb Komisjon seda reglemendi p 12 kohaselt nõustumiseks vaidlustaja faktiväidete ja õiguslike argumentidega.

Eeltoodust tulenevalt on registreerija registreerinud domeeninime biomerieux.ee ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.4 (a) mõistes.

5. KOMISJONI OTSUS

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

anda domeeninimi biomerieux.ee üle BioMérieux'ile.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse viivitamatult pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ants Nõmper
Komisjoni liige