

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number:	11-1a-269
Otsuse kuupäev:	15. september 2011
Komisjoni koosseis:	Taivo Kivistik
Vaidlustaja:	Federal Express Corporation 3610 Hacks Cross Road, Memphis Tennessee 38125, USA e-post: rjohal@fedex.com
Vaidlustaja esindaja:	Aet Bergmann Vandeadvokaat bnt Bergmann Klauberg Krauklis Advokaadibüroo OÜ Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn e-post: aet.bergmann@bnt.eu
Registreerija:	Kristjan Reigo xxxxxx
Registripidaja:	Elkdata OÜ Tondi 51, 11316 Tallinn e-post: info@veebimajutus.ee
Vaidlustatud domeeninimi:	fedex.ee

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime fedex.ee Registripidaja kaudu 20.09.2010. a. Vaidlustaja esitas 11.07.2011. a vaidlustusavalduse, taotledes domeeninime fedex.ee üleandmist Federal Express Corporation'ile.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi Komisjon) edastas teate vaidlustusavaldusest Registreerijale 13.07.2011. a ning 04.08.2011. a esitas Registreerija e-kirja teel vaidlustusavaldusele vastuse, mis Komisjoni hinnangul ei vastanud Reglemendi nõuetele. Mingeid tõendeid Registreerija ei esitanud. Registreerijale anti 7 kalendripäeva vastuse korrektseks vormistamiseks, mida Registreerija aga ei teinud.

Vastavalt Domeenivaidluste komisjoni reglemendi (edaspidi Reglement) p-le 7.4, kui Registreerija ei kõrvalda puudusi vastava tähtaja jooksul loetakse, et Registreerija ei ole vastust vaidlustusavaldusele esitanud ning Reglemendi p-st 7.6 tulenevalt võib Komisjon vaidluse

lahendada üksnes vaidlustusavalduse alusel. Eeltoodud põhjustel ei arvesta Komisjon Registreerija vastust vaidlustusavaldusele ja lahendab vaidluse vaidlustusavalduse ja sellele lisatud tõendite alusel. Seejuures märgib Komisjon, et kuna Registreerija seisukohad vaidluses selguvad Vaidlustaja poolt tõendina esitatud Vaidlustaja ning Registreerija vahelistest kirjavahetusest, on käesolevas otsuses sisulisest arvestatud ka Registreerija seisukohtadega.

2. MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeninime puudutavatest muudest alustatud või lõpetatud menetlustest.

3. VAIDLUSTAJA SEISUKOHAD KOKKUVÕTLIKULT

Vaidlustaja, **Federal Express Corporation**, palub domeeninime fedex.ee talle üle anda, arvestades järgmisi asjaolusid.

3.1. Vaidlustajale kuulub Eestis registreeritud kaubamärk FEDEX (registreeringu number 10727, registreerimise kuupäev 9. mai 1994, registreeringu klass 39).

Samuti kuuluvad Vaidlustajale Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

FEDEX (registreeringu number 000219642, registreerimise kuupäev 3. september 2001, registreeringu klassid 12, 16, 38, 39);

FEDEX (registreeringu number 0002788370, registreerimise kuupäev 11. veebruar 2004, registreeringu klassid 9, 12, 16, 25, 38, 41).

Vaidlustajale kuuluvad ka mitmed muud sõnaühendit FEDEX sisaldavad kaubamärgid (näit Eestis registreeritud FEDEX FEDERAL EXPRESS, FEDEX EUROPE FIRST) Samuti kuulub Vaidlustajale kaubamärki FEDEX sisaldav domeeninimi fedex.com.

3.2. 20.09.2010. a on Registreerija registreerinud Registripidaja juures oma nimele domeeninime fedex.ee.

Vaidlustaja on korduvalt (27.05.2011 ja 31.05.2011) esitanud Registreerijale nõude domeeninime fedex.ee üleandmiseks Vaidlustajale, pakkudes Registreerijale ka hüvitist otseste kulude ulatuses, mida Registreerija domeeninime registreerimisega on kandnud.

3.3. Domeeninime fedex.ee registreerimine Registreerija nimele rikub Vaidlustaja Varasemat Õigust, mis tuleneb Eestis kaubamärgi FEDEX registreerimisest Vaidlustaja nimele 09.05.1994. a.

Vaidlustajale kuuluv varem registreeritud kaubamärk FEDEX on domeeninimega fedex.ee identne Reglemendi p 15.4 (a) mõistes, kuna mõlemas tähises on kasutatud samu tähti samas järjekorras. Vastavalt Domeenireeglite p-le 3.2.1 võib domeeninimi sisaldada ainult numbreid, sidekriipse ja tähti ning domeeninimes ei eristata suur- ja väiketähti. Eeltoodust tulenevalt ei kajastu kaubamärgile vastavas domeeninimes kaubamärgi kujunduslikud elemendid (s.h suur- ja väiketähed) ning identsuse üle otsustamisel saab võrrelda üksnes kaubamärgi sõnalist osa ning domeeninime selle tähe-numbri kombinatsioonis.

3.4. Registreerijal ei ole domeeninimele fedex.ee õigust ega õigustatud huvi Reglemendi p 15.4 (b) mõistes. Registreerija ei kasuta domeeninime ega sellele vastavat nime seoses kauba või teenuse pakkumisega. Samuti ei ole Registreerija selle järgi üldtuntud.

3.5. Registreerija on domeeninime fedex.ee registreerinud pahauskselt Reglemendi p 15.4 (c) mõistes, eesmärgiga müüa see Vaidlustajale tasu eest, mis ületab oluliselt otsesed domeeninime registreerimise kulud. Tasu saamise soovi on Registreerija väljendanud oma 27.05.2011 e-kirjas Vaidlustajale. Vaidlustaja pakutud hüvitus otseste kulutuste ulatuses Registreerijat ei rahuldanud. Kuna vaidlustusavalduse esitamise seisuga ei olnud Registreerija nõustunud domeeninime fedex.ee Vaidlustajale otseste kulutuste suuruse hüvituse eest üle andma, on Vaidlustaja seisukohal, et domeeninimi on registreeritud kasu saamise eesmärgil, vastavalt Reglemendi p-le 15.6 (a).

3.6. Registreerija on kahjustanud Vaidlustaja kaubamärgi mainet, veebilehel fedex.ee pidevalt muudatusi tehes ning segadusse ajavat teavet levitades:

- 1) kui Vaidlustaja rikkumisest teada sai, oli veebilehel fedex.ee ainsaks infoks link e-posti aadressile info@fedex.ee. Vaidlustajale teadaolevalt veebilehe külastajad ka kirjutasid eelnimetatud e-posti aadressile, kuna selliseid kirju edastati ka Vaidlustajale;
- 2) 2011. aasta juunikuu alguses oli domeeninimi pargitud aadressile sedoparking.com. Nimetatud aadressil oli võimalik teha ka pakkumisi domeeninime ostmiseks;
- 3) vaidlustusavalduse esitamise päeval (11.07.2011) ilmus kombinatsiooni fedex.ee aadressiribale sisestamisel ekraanile keelumärke, milles selgitatakse, et veebilehte vaataval isikul puudub juurdepääsuõigus antud serverile.

Kõik eelnimetatud ekraanipildid on Vaidlustaja kaubamärgi mainet kahjustavad, kuna tarbija võib sattuda eksitusse Vaidlustaja ettevõttest ja tema poolt pakutavatest teenustest.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

4.1. Reglemendi p 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning lähtudes Domeenireeglitest ja Eesti õigusest.

Reglemendi p 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 p-st 15.1 teeb Komisjon otsuse Poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

4.2. Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 mõttes ning kas vaidlustatud domeeninimi fedex.ee on kaubamärkidega identne.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad siseriiklikud ning Euroopa Ühenduse kaubamärgid, mis koosnevad sõnast FEDEX:

- 1) FEDEX (registreeringu number 10727, taotluse kuupäev 14.09.1993; registreerimise kuupäev 09.05.1994, registreering klassis 39 transport ja ladustamine);
- 2) FEDEX (registreeringu number 000219642, registreerimise kuupäev 03.09.2001, registreeringu klassid 12, 16, 38, 39);
- 3) FEDEX (registreeringu number 0002788370, registreerimise kuupäev 11.02.2004, registreeringu klassid 9, 12, 16, 25, 38, 41).

Arvestades, et domeeninimi fedex.ee on registreeritud Registripidaja juures Registreerija nimele 20.09.2010. a, nähtub eeltoodust, et kaubamärkide FEDEX omanikule kuulub Varasem Õigus Reglemendi p 2.11 mõttes.

Komisjon nõustub Vaidlustajaga, et domeeninimi fedex.ee on Reglemendi p 15.4 (a) mõistes identne Vaidlustajale kuuluvate varem registreeritud kaubamärkiga FEDEX.

Eelnimetatud tähiste identsus tuleneb asjaolust, et nii kaubamärkides FEDEX, kui domeeninime fedex.ee alamdomeenis on kasutatud samu tähti samas järjekorras ning vastavalt Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 13.04.2011. a otsusega heaks kiidetud Domeenireeglite p-le 3.2.1 ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti.

4.3. Vastavalt Reglemendi p-le 7.2.4 peab Registreerija esitama asjaolud, mis näitavad tema õigust või õigustatud huvi Domeeninimele Reglemendi p 15.5 mõttes ning Reglemendi p 7.3.1 kohaselt tuleb esitada tõendid Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu kohta, millele Registreerija tugineb.

Registreerija ei ole esitanud mingeid tõendeid, mis kinnitaksid tema õigust või õigustatud huvi domeeninimele fedex.ee.

Registreerija on selgitanud domeeninime fedex.ee registreerimist sellega, et Varasema Õiguse omanik ei olnud domeeninime enda nimele registreerinud.

Komisjon leiab, et asjaolu, et Varasema Õiguse omanik ei ole domeeninime mingi ajavahemiku jooksul registreerinud, mistõttu domeeninime on registreerinud mõni teine isik, ei saa käsitleda alusena Registreerijal õiguse või õigustatud huvi tekkeks Reglemendi p 15.5 mõttes. Reglemendi p 15.5 (a)-(c) toodud näidisloetelust nähtub, et Registreerija õigust või õigustatud huvi tõendab domeeninime reaalne ning heausklik kasutamine, mis üldjuhul peab olema alguse saanud enne vaidluse algust. Käesoleval juhul puuduvad tõendid domeeninime niisuguse kasutamise kohta Registreerija poolt. Samuti oleks eeltoodud tõlgendus vastuolus Reglemendi p-dega 15.4 ja 15.5, kuna õiguse või õigustatud huvi sellise sisustamise korral oleks domeeninime registreerimise vaidlustamine Varasemale Õigusele tuginedes võimalik üksnes juhul, kui tuvastatakse domeeninime registreerimine või kasutamine pahauskselt, millega kaotaksid sisulise tähenduse Reglemendi p 15.4 (b) ja p 15.5, mistõttu see ei vasta Reglemendi mõttele ega sättele.

Vaidlustusavalduse esitamisele eelnenud kirjavahetusest Vaidlustaja ja Registreerija vahel ei nähtu, et Registreerijal esineksid Reglemendi p-s 15.5 (a) - (c) esitatud mitteamendavas loetelus nimetatud asjaolud, mis võivad tõendada õiguse või õigustatud huvi olemasolu domeeninime fedex.ee registreerimiseks või mingid muud, Reglemendi p-s 15.5 konkreetselt nimetamata asjaolud, mis võiksid tõendada Registreerijal vastava õiguse või õigustatud huvi olemasolu. Asjakohaseid tõendeid ei ole esitanud ka Registreerija.

Seega ei ole tõendatud, et Registreerijal oleks olnud domeeninime fedex.ee registreerimiseks õigus või õigustatud huvi Reglemendi p 15.5 mõttes.

4.4. Asjas esitatud tõenditest ei nähtu, et domeeninime fedex.ee registreerimine Registreerija poolt oli pahauskne Reglemendi p 15.4 (c) ja p 15.6 (a) mõttes, nagu väidab Vaidlustaja.

Komisjon mõõnab, et Vaidlustaja ja Registreerija vahelises kirjavahetuses (Registreerija 27.05.2011 ja 31.05.2011 e-kirjad) viitab Registreerija korduvalt võimalusele anda domeeninimi fedex.ee Vaidlustajale üle teatud kompensatsiooni eest. Samuti kinnitab Vaidlustaja poolt tõendina esitatud väljatrükk rahvusvahelise domeenituru SEDO veebilehelt, et domeeninime fedex.ee on pakutud müüa domeenituru SEDO vahendusel. Seega on tõendatud, et Registreerija oli valmis domeeninime fedex.ee tasu eest üle andma Vaidlustajale või mõnele teisele isikule vähemalt alates 2011. aasta maist.

Samas ei nähtu eelnimetatud tõenditest üheselt, et domeeninime fedex.ee registreerimise eesmärgiks Registreerija poolt oli selle müümine või selle kasutusõiguse muul viisil tasu eest üle andmine, kusjuures nõutav tasu oleks olulisel määral ületanud otsesed domeeninime registreerimise kulud, mistõttu Komisjoni hinnangul ei ole tõendatud Reglemendi p-s 15.4 (c) nimetatud asjaolu esinemine.

4.5. Arvestades eeltoodut on Komisjon seisukohal, et Vaidlustajal oli Varasem Õigus Reglemendi p 2.11 mõttes, domeeninimi fedex.ee on identne Vaidlustaja Varasema Õigusega kaubamärkide FEDEX näol ja domeeninimi fedex.ee on registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele.
Reglemendi p 15.4 (a) ja (b) alusel tuleb vaidlustusavaldus rahuldada.

5. KOMISJONI OTSUS

Lähtudes eeltoodust ning kooskõlas Reglemendi p-dega 15.1, 15.3 ja 15.8 otsustas Komisjon:

anda domeeninimi fedex.ee üle Vaidlustajale, Federal Express Corporation'ile.

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Taivo Kivistik
Domeenivaidluste komisjoni liige