

**DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON
OTSUS**

Asja number: 11-1a-271

Otsuse kuupäev: 17. oktoober 2011

Komisjoni koosseis: Almar Sehver

Vaidlustaja: **Google Inc.**
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA

Vaidlustaja esindaja: **Patendivolinik Indrek Eelmets**
Vandeadvokaat Carri Ginter
Advokaadibüroo SORAINEN AS
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
Tel 6 400 900, faks 6 400 901
E-post: indrek.eelmets@sorainen.com

Registreerija: **Nordic Ecofarming OÜ**
(endine ärinimi Wallster & Wallster OÜ)
Registrikood 11731764
Randla 15-2, 10416 Tallinn, Eesti
info@ge.ee; oh@ge.ee

Registripidaja: **Elkdata OÜ**
Tondi 51, 11316 Tallinn
abi@elkdata.ee

Domeeninimi: adwords.ee

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris 17. jaanuaril 2011 ümber domeeninime adwords.ee Registripidaja kaudu. Domeen oli varasemalt enne 05.07.2010 domeenireformi registreeritud EENet'is, kuid Domeeni esialgse registreerimise kuupäev ei ole teada ning Registreerija ei ole seda ka avaldanud. Siiski võib eeldada, et esialgne registreerimine ei saanud toimuda enne Registreerija äriühingu äriregistrisse kandmist 13.10.2009. Domeeninimi ei olnud vaidlustusavalduse esitamise hetkel kasutusel.

Vaidlustaja on USA äriühing ning tegemist on ühe maailma tuntuima ettevõttega, kellele kuulub registreeritud kaubamärk ADWORDS.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse Domeeninime üleandmiseks 25. augustil 2011.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 26. Augustil 2011 e-posti teel kohustusega esitada vastus 20 päeva jooksul pärast vaidlustusavalduse kättesaamist. Registreerija taotlusel pikendas Komisjon vastamise tähtaega 7 päev võrra, kuna Registreerija väitel vajas ta täiendavat aega vastuse tõlkimiseks eesti keelde.

Registreerija vastuse tähtaeg oli 21.09.2011 ning vastus esitati tähtaegselt.

MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeni puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest Vaidlustatud domeeninime osas. Registreerija poolt viidatud vaidlus Vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu vastu ei ole antud juhul asjakohane, kuna Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud ning sellest tulenevad õigused on kehtivad.

POOLTE SEISUKOHAD

Vaidlustaja

Vaidlustajale kuulub registreeritud kaubamärk registreeritud kaubamärk ADWORDS (EL reg nr 002724672, taotluse kuupäev 05.06.2002, registreerimise kuupäev 17.09.2003).

Vaidlustaja on rahvusvaheliselt tuntud ettevõtte ning Vaidlustaja leiab ka, et tema kaubamärk ADWORDS, mida kasutatakse aastast 2000, on üldtuntud.

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on identne tema kaubamärgiga ning, et Registreerijal puudus õigus või õigustatud huvi domeeninimele. Registreerija ei kasuta domeeninime ning Vaidlustajale teadaolevalt ei ole Registreerija kasutanud domeeninimele vastavat nime ega ole selle järgi ka üldtuntud.

Vaidlustaja on seisukohal, et Domeeninimi on registreeritud pahauskselt. Registreerija pidi olema teadlik tuntud kaubamärgist ADWORDS, millise kaubamärgi kasutamisest tuleneb enamus Vaidlustaja käibest. Vaidlustaja leiab, et kuna Google pakutav internetiotsingu teenus on maailma enimkasutatav, siis on ka reklaamijad väga huvitatud selles keskkonnas reklaamimisest. Google AdWords on hetkel suurim otsimootoriturunduse platvorm. Seega võib eeldada, et Registreerija eesmärgiks oli Domeeninime registreerimisega lõigata kasu kaubamärgi ADWORDS tuntusest ja mainest või häirida Vaidlustaja tegevust, et viimane ei saaks oma kaubamärgiga identset domeeninime kasutada. Seetõttu leiab Vaidlustaja, et Domeeninimi on registreeritud ka pahauskselt.

Registreerija

Registreerija vastuse kohaselt registreeris Registreerija Domeeninime korporatsiooni Adwords Techstyle Ltd jaoks. Vaidlustaja on esitanud ka vastuse Lisas 1 Adwords Clothing Company 1892 logo, kuid tõendeid sellise kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta ei ole esitatud. Vastuse kohaselt Adwords Techstyle Ltd on tekstiili- ja rõivafirma, mis ei tegutse Vaidlustajaga konkureerivas valdkonnas. Lisaks esitatakse, et Vaidlustaja kasutab oma kaubamärki kujul Google Adwords ning Google esineb alati teatavas värvitoonis. Samuti asjaolule, et Vaidlustaja EL kaubamärgi vastu on esitatud tühistamisavaldus ning viidatakse ka muudele vaidlustaja ja kolmandate isikute vahelistele õigussuhetele või vaidlustele Prantsusmaal ning Saksamaal.

KOMISJONI PÕHJENDUSED

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) p 15.4 alusel Komisjon rahuldab 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.

Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustaja kaubamärk on varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane. Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et Vaidlustajale kuulub kaubamärgi ADWORDS Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering alates 05.06.2002, mille õiguskaitse laienes Eestisse 01.05.2004, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga.

Komisjon nõustub Vaidlustajaga, et domeeninimi adwords.ee on identne Vaidlustaja varasema kaubamärgiga ADWORDS. Nii kaubamärk kui ka domeeninimi koosnevad samast sõnast - ADWORDS. Eeltoodut arvestades on täidetud Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus.

Teiseks käsitleb Komisjon Registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele. Komisjon leiab, et negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud ning Registreerija õigust või õigustatud huvi tõendavaid asjakohaseid tõendeid saaks esitada Registreerija. Seega on Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui Vaidlustaja põhistab Komisjonile Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul nihkub tõendamiskoormus Registreerijale, kes peab tõendama õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Vaidlustusavalduse kohaselt Registreerija ei kasuta Domeeninime ning teadaolevalt ei ole Registreerija kasutanud Domeeninimele vastavat nime ega ole selle järgi ka üldtuntud. Registreerija oma vastuses väidab küll ADWORDS sõna kasutamist rõivaste kaubamärgi „Adwords Clothing Company 1892 + kuju“ koosseisus, kuid tõendeid sellise kasutuse kohta ei ole esitatud. Tõendatuks tuleb lugeda ka asjaolu, et vaidlustusavalduse esitamisel ei olnud Domeeninimi kasutuses. Seega Komisjonil ei ole ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et Registreerijal oli Domeeninime registreerimiseks õigus või õigustatud huvi, nagu näiteks Reglemendi p-i 15.5. loetletud asjaolud. Sellest tulenevalt peab Komisjon Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist tõendatuks. Eeltoodut arvestades on täidetud Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimus.

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

KOMISJONI OTSUS

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

anda domeeninimi adwords.ee üle Vaidlustajale Google Inc.

Register täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EISile vastava hagi tagamise kohtumääruse.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS ei täida otsust enne 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates. (Reglemendi p 16.1.). Registreerijal on aega 14 kalendripäeva otsuse tegemise kuupäevast teavitamiseks EIS-i kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ja hagi tagamise abinõu kohaldamisest, millega keelatakse EIS-il Domeeninime kustutamine või üleandmine Vaidlustajale. Sellise teabe ja kohtumääruse saamisel EIS ei täida Komisjoni otsust, kuni järgnev kohtumenetlus on lõppenud ning jõustunud otsus EIS-i jõudnud (Reglemendi p 16.2).

