

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 11-1a-275
Otsuse kuupäev: 28. detsember 2011
Komisjoni koosseis: Ants Nõmper

Vaidlustaja: **Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG**
Moortalstrasse 1, Gränichen CH-5722,
Šveitsi Konföderatsioon

Vaidlustaja esindaja: vandeadvokaat Aet Bergmann
bnt Bergmann Klauberg Krauklis Advokaadibüroo
Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn
tel 667 6240, faks 667 6241
e-post: aet.bergmann@bnt.eu

Registreerija: **Termetics OÜ**
Suur-Ameerika 12, 10119 Tallinn
e-post: anneli.saal@zehnder.ee

Registreerija esindaja: vandeadvokaat Anto Variku
Advokaadibüroo Simson & Variku
Tartu mnt 14, 10117 Tallinn
e-post: anto.variku@svlaw.ee

Registripidaja: Zone Media OÜ
Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn
tel 688 6886
e-post: info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimed: zehnder, zehnder-system, zehnder-systems

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime zehnder.ee Registripidaja kaudu ümber 19. novembril 2010.a. Domeeninimed zehnder-system.ee ja sehnder-systems.ee registreeris Registreerija esmakordselt 19. novembril 2010.a

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninimede zehnder.ee, zehnder-system.ee, zehnder-systems.ee üleandmiseks 20. oktoobril 2011.a.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) edastas vaidlustusavalduse Registreerijale e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus 20 päeva jooksul pärast vaidlustusavalduse kättesaamist.

Registreerija esitas vastuse tähtaegselt, ent puudustega, mistõttu andis komisjon vastavalt domeenivaidluste komisjoni relemendi p-le 7.4 talle 7 kalendripäeva aega oma vastust parandada, mida registreerija ka tegi.

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses kinnitanud komisjonile, et puuduvad muud alustatud või lõpetatud õiguslikud menetlused, mis otseselt või kaudselt seonduvad vaidluse esemeks oleva(te) domeeninime(de)ga.

Registreerija on vastuses vaidlustusavaldusele taotlenud käesolevas asjas menetluse lõpetamist, kuna poolte vahel on pooleli õiguslik menetlus. Registreerija on vastuses selgitanud, et valmistab ette 1. novembril 2007.a sõlmitud agendilepingust tulenevate nõuete täitmisele kohustamiseks hagiavaldust Vaidlustaja sidusettevõtte Zehnder GmbH vastu ning esitab Vaidlustuskomisjonile kohtumääruse selle menetlusse võtmise kohta esimesel võimalusel. Zehnder GmbH ja Registreerija kokkulepetest tulenevalt oli Registreerijal õigus ja kohustus kasutada vaidlustatud domeene oma igapäevases äritegevuses agendi ülesannete täitmisel.

Domeenivaidluste komisjoni menetluse lõpetamist Poolte vahel vaidluse esemeks oleva Domeeninime suhtes algatatud hagimenetluse või muu õigusliku menetluse tõttu reguleerib Reglemendi p 14.3.

Komisjon leiab, et käesoleval juhul puudub komisjonil alus menetluse lõpetamiseks, kuna ei ole täidetud ükski Reglemendi p-s 14.3 sätestatud tingimus. Registreerija ei ole teavitanud hagimenetluse algatamisest (p 14.3) ning Registreerija teavitas komisjoni kavatsusest esitada hagiavaldus kolmanda isiku, mitte Vaidlustaja vastu (p 14.3), mistõttu isegi kui menetlus algatatakse, ei ole tegemist menetlusega samade Poolte vahel.

Samadel põhjustel puudub Komisjonil ka alus peatada käesoleva vaidluse menetlus kuni pooltevahelise kohtumenetluse lõpuni nagu seda on taotlenud Registreerija, s.t menetlust ei ole alustatud (p 14.3) ning Registreerija teavitas komisjoni kavatsusest esitada hagiavaldus kolmanda isiku, mitte Vaidlustaja vastu (p 14.3), mistõttu isegi kui menetlus algatatakse, ei ole tegemist menetlusega samade Poolte vahel. Muid mõjuvaid põhjuseid või erandlikke asjaolusid menetluse peatamiseks ei ole Registreerija oma vastuses välja toonud.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja

Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis registreeritud kaubamärgid:

- ZEHNDER (reg nr 0302648, reg kuupäev 20. september 1985, klassid 6 ja 11);
- zehnder (reg nr 0544447, reg kuupäev 20. juuni 1989, klassid 6, 9, 11, 20 ja 21).

Samuti kuuluvad Vaidlustajale järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

- zehnder (reg nr 008226615, reg kuupäev 18. jaanuar 2010, klassid 6, 9, 11, 20, 21);
- zehnder group (reg nr 009257296, reg kuupäev 1. veebruar 2011, klassid 6, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 37).

Vaidlustajale kuulub ka rahvusvaheline kaubamärk ZEHNDER EASYFIX (reg nr 0924438, reg kuupäev 7. märts 2007, klassid 6, 11, 19, 21, 37).

Registreerija registreeris domeeninime zehnder.ee oma nimele 4. juulil 2010 ning domeeninimed zehndersystem.ee ja zehnder-systems.ee 19. novembril 2010. Domeeninimede registreerimise üheks aluseks oli nende registreerimise ajal Registreerija ja Zehnder GmbH (mis on Vaidlustaja sidusettevõtte) vahel 1. novembril 2007 sõlmitud agendileping, mille lõpusätetes on viide, et Zehnder-grupi kaubamärke sisaldavaid domeene tohib Registreerija registreerida ainult kirjalikul kokkuleppel Vaidlustajaga ning Registreerija kohustub vastavad domeenidega seotud õigused üle andma Vaidlustaja poolt osundatud isikule pärast Agendilepingu lõppemist (agendilepingu p 17).

Vaidlustaja esindajale ei ole esitatud kokkulepet Vaidlustaja ja Registreerija vahel Domeeninimede registreerimiseks. Juhul kui selline kokkulepe siiski eksisteerib, on see igal juhul käesoleval ajal kehtivuse kaotanud. Poolte vahel ei ole vaidlust selle üle, et Agendileping on üles öeldud ja lõppenud. Eespool viidatud sätte alusel on Registreerijal kohustus Domeeninimed üle anda Vaidlustaja poolt osundatud isikutele. Registreerija ei ole seda teinud hoolimata Vaidlustaja korduvatest sellekohastest nõuetest. Vaidlustaja on 14. juunil 2011 ja 19. septembril 2011 esitanud Registreerijale nõuded Domeeninimede üleandmiseks Vaidlustajale. Vaidlustaja poolt 19. septembril 2011 esitatud nõue on lisatud Avaldusele. Registreerija ei ole Vaidlustaja nõuet täitnud.

Vaidlustaja on seisukohal, et tema kaubamärgiõigused on varasemad - kaubamärk ZEHNDER on Eestis registreeritud 20. septembril 1985, kaubamärk zehnder 20. juunil 1989, domeeninimed on aga registreeritud vastavalt 4. juulil 2010 (zehnder.ee) ja 19. novembril 2010 (zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee).

Vaidlustaja on samuti seisukohal, et temale kuuluvad varasemalt registreeritud kaubamärgid ZEHNDER ja zehnder on domeeninimedega zehnder.ee, zehnder-system.ee ja zehndersystems.ee identsed Reglemendi punkti 15.4 (a) mõistes. Nii kaubamärkides kui ka Domeeninimedes on kasutatud täpselt samu tähti täpselt samas järjekorras. Vastavalt Domeenireeglite punktile 3.2.1 võib domeeninimi sisaldada ainult numbreid, sidekriipse ja tähti ning domeeninimes ei eristata suuri 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.

Registreerijal ei ole Domeeninimedele õigust ega õigustatud huvi Reglemendi punkti 15.4 (b) mõistes. Registreerija ei kasuta Domeeninimesid ega ka neile vastavaid nimesid seoses kauba või teenuse pakkumisega. Samuti ei ole Registreerija nende järgi üldtuntud.

Vaidlustaja on seisukohal, et Domeeninimed on kasutusel pahauskselt Reglemendi 15.4 (c) mõistes. Registreerija ei ole Domeeninimesid Vaidlustajale üle andnud lootuses saada endale soodsam tulem Registreerija ja Vaidlustaja gruppi kuuluva ettevõtte Zehnder GmbH vahelises vaidluses seoses agendilepingu lõpetamisega, milles Registreerija oli agent ja Vaidlustaja gruppi kuuluv ettevõtte käsundiandja.

Oma 26. septembri 2011 vastuses Vaidlustaja 19. septembri 2011 nõudekirjale on Registreerijat esindav vandeadvokaat A. Variku muuhulgas märkinud, et „tuginedes VÕS § 110 lg 1 keeldub /Registreerija/ domeeni üleandmisest kuni Zehnder GmbH ei ole täitnud

omapoolseid kohustusi“. Viidatud VÕS § 110 lg 1 käsitleb olukorda, kus võlausaldajal on sissenõutavaks muutunud nõue võlgniku vastu. Käesolevas asjas tuleb aga käsitleda eraldiseisvate teemadena Vaidlustaja õigust saada tagasi kontroll Domeeninimedele üle, mille kasutamiseks Registreerijal puudub õigus ja mille tagastamise kohustuse ta võttis Agendilepingu peatükis 17, ja Agendilepingust tulenevaid vaidlusi võimalike hüvitiste üle Agendilepingu lõppemisel. Poolad ei ole kokku leppinud ja see ei tulene ka agendisuhete olemusest, et agent peaks tagastama tema nimele registreeritud domeenid hüvitise vastu või ainult teatud tingimuste täitmisel. Kuna saadaoleva hüvitise suuruse üle kestab Poolte vahel vaidlus ja käesoleval ajal ei ole summast, mille üle Poolte vahel ei ole vaidlust, s.t ka mitte Registreerija sissenõutavaid nõudeid Vaidlustaja vastu, ei ole täidetud VÕS § 110 lg 1 kohaldamise eeldus. Vastupidi - Registreerija on sisuliselt hoidunud vaidluse lahendamise, ei ole alates käesoleva aasta maikuust vastanud Vaidlustaja kompromissipakkumistele ega ole esitanud omapoolseid konkreetseid nõudeid enne eespool nimetatud 26. septembri 2011 vastust Vaidlustaja nõudele. Seega on Registreerija loonud olukorra, kus ta ühest küljest väidab, et tal on nõudeid Vaidlustaja vastu, teisalt aga ei tee omalt poolt midagi erimeelsuste lahendamiseks, ning samal ajal hoiab õigusvastaselt enda käes Domeeninimesid viitega sellistele erimeelsustele. Vaidlustaja on seisukohal, et Registreerija hoiab Domeeninimesid n.ö pantvangis eesmärgiga saavutada suurem lepingu lõpetamise hüvitis kui seadus ja pooltevahelised kokkulepped ette näevad.

Lisaks eelnevale on Registreerija ka kahjustanud Vaidlustaja kaubamärgi mainet, võttes veebilehel zehnder.ee maha kogu Vaidlustaja ettevõtte ja toodete kohta käiva asjakohase informatsiooni. Selline Domeeninime alt ilmuv ekraanipilt on Vaidlustaja arvates kaubamärkide mainet kahjustav, kuna tarbija võib sattuda eksitusse Vaidlustaja ettevõttest ja tema poolt pakutavatest teenustest, sattudes nimetatud leheküljele.

Vaidlustaja kaubamärgi mainet kahjustab ka see, et veebileheküljed zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee ei ole aktiivsed, vaid nimetatud aadresside aadressiribale sisestamisel toimub automaatne suunamine Registripidaja kodulehele.

3.2. Registreerija

Registreerija nõustub Vaidlustajaga, et viimase sidusettevõtte Zehnder GmbH (aadress Almweg 34, 77933 Lahr, Saksamaa Liitvabariik) ja Registreerija vahel sõlmiti 01. novembril 2007.a agendileping. Poolte kokkulepetest tulenevalt oli Registreerijal õigus ja kohustus kasutada vaidlustusavalduses nimetatud domeene oma igapäevases äritegevuses agendi ülesannete täitmisel.

Vastupidiselt Vaidlustaja poolt avaldatule leiab Registreerija, et praktika oli selline, et kaubamärkide ja domeenide kasutamise ja haldamisega seotud küsimustes Registreerijaga oli Vaidlustaja sidusettevõtte Zehnder GmbH. Kaubamärkide ja domeenidega tegeles otseselt Zehnder GmbH „brändinduse“ osakond, kellel olid selleks kõik volitused. Eelneva tõttu tuleb Zehnder GmbH-d pidada suhtes Registreerijaga litsentsiandjaks, kuna kaubamärkide ja domeenide kasutamise seotud küsimustes ei ole Registreerija kunagi Vaidlustajaga suhelnud ning eeldas, et talle Vaidlustaja sidusettevõtte poolt esitatud juhised ja pädevused on õiged.

Zehnder GmbH lepinguline esindaja oma esimeses, Registreerija lepingulisele esindajale 14. juunil 2011.a saadetud kirjas nõudis domeenide üleandmist just Zehnder GmbH-le, mitte aga Vaidlustajale. Samuti käsitleb lepinguline esindaja vandeadvokaat Aet Bergmann Zehnder GmbH nimel domeenide üleandmise ja Registreerija agendilepingust tulenevate nõuetega seonduvaid küsimusi oma 28. juunil 2011.a saadetud e-kirjas, milles lubatakse domeenide üleandmise korral Zehnder GmbH-le tasuta Registreerijale 2036,65 eurot. Sellise summaga Registreerija ei nõustunud ning pakkus omalt poolt domeenide loovutamise eeltingimusena välja summa 10 712,46 eurot, mille suhtes ei saa Registreerija arvates olla mingisugust vaidlust tingimusel, et ülejäänud tasude ja hüvitiste osas vaieldakse edasi kohtumenetluses. Antud hetkeks ei ole Registreerijale tasutud ainsatki eurot.

Oma 19. septembril 2011.a saadetud kirjas viidatakse aga juba Vaidlustajale kui registreeritud kaubamärkide omanikule ja nõutakse domeenide üleandmist just Vaidlustajale. Registreerijale jääb mulje, et ka Vaidlustajale endale ei ole pädevuste ja litsentside jaotumine sidusettevõtete vahel intellektuaalse omandi käsutamise ja haldamisega seotud küsimustes selge. Ka oma vaidlustuses viitab Vaidlustaja agendilepingu peatükile 17 ning asjaolule, et vastavalt nimetatud peatükile on Registreerija kohustatud tagastama domeenid. Kuna vaidlustaja ei ole agendilepingu pooleks ning arvestades poolte käitumist ja praktikat ning hilisemaid kirjalikult esitatud seisukohti, tuleb asuda seisukohale, et domeenid oleks pidanud tagastama Zehnder GmbH-le. Siinkohal avaldab Registreerija omapoolse seiskoha, et vaidlustusavalduse oleks pidanud esitama Zehnder GmbH, mitte aga Vaidlustaja.

Registreerija registreeris domeeni *zehnder.ee* enda nimele Zehnder GmbH otsesel nõudmisel ning domeeni registreerimise eest tasus Zehnder GmbH. Domeeni registreerimise küsimustes esindas Zehnder GmbH-d Pr Daniella Göhring (ametikoht *Brand Project Manager*), kes palus Registreerijal registreerida domeenid põhjusel, et välismaisel juriidilisel isikul ei olnud võimalik *.ee* domeeni registreerida.

Registreerija pikendas domeeni *zehnder.ee* kehtivust ja registreeris 19. novembril 2010.a domeenid *zehnder-system.ee* ja *zehnder-systems.ee* Zehnder GmbH esindaja otsesel nõudmisel. Registreerija käitus domeene registreerides heas usus ja nagu ülalpool juba mainitud, siis pidas oma lepingupartneriks intellektuaalse omandi küsimustes talle juhiseid andvat Zehnder GmbH-d.

Registreerija selgitas oma 08. oktoobri 2011.a e-kirjas Zehnder GmbH esindajale, et domeene on nüüdsest võimalik registreerida ka otse välismaa juriidilisele isikule, kuid sellest võimalusest loobuti Zehnder GmbH poolt organisatsioonilistel põhjustel. Registreerijal paluti 12. oktoobril 2011.a saadetud e-kirjas pikendada *zehnder.ee* domeeni kehtivust ja registreerida uued *zehnder-system.ee* ja *zehnder-systems.ee* domeenid.

Registreerija seaduslik esindaja palus domeenide enda nimele registreerimise loa 12. oktoobril 2011.a saadetud e-kirjas üle kinnitada Zehnder GmbH Põhja- ja Ida Euroopa regioonijuht hr Oliver Bock'il, kes kinnitas 13. oktoobril 2011.a omakorda Zehnder GmbH vastavat soovi (vt lisa 4, e-kirjavahetust).

Zehnder GmbH saatis 24. novembril 2010.a Registreerijale teate agendilepingu korralise ülesütleamise kohta tähtajaga 28. veebruar 2011.a. Kuna Zehnder GmbH-l oli tulenevalt seadusest ja lepingust õigus agendileping korraliselt üles öelda, siis Registreerija ei vaidlustanud ülesütleamise fakti, kuid rõhutas, et agendilepingu lõppemisel tuleb tasuta agenditasusid ja lahkumishüvitust vastavalt lepingule ja seadusele.

Peale lepingu lõppemist on poolte suhted järsult halvenenud, kuna Zehnder GmbH ei ole tasunud sissenõutavaks muutunud agenditasusid, ei ole esitanud tasude kujunemise aluseks olevaid müügiaruandeid, on keeldunud lahkumishüvitise tasumisest ja lepingu ülesütlemisest tulenevate kahjude hüvitamisest. Poolte vahel on küll 2011. aasta märtsist kestnud läbirääkimised erimeelsuste lahendamiseks, kuid need on kahjuks kulgenud edutult.

Registreerija on juba informeerinud Zehnder GmbH-d, et keeldub VÕS § 110 lg 1 ja § 685 lg 1 alusel domeeni üleandmisest, kuni Zehnder GmbH ei ole täitnud omapoolseid kohustusi agenditasu väljamaksmisel.

Eelnevast tulenevalt ei ole tõsiseltvõetavad Vaidlustaja viited Registreerija pahausksusele või Reglemendi punktile 5.2.7., samuti ei esine Registreerija tegevuses ühtegi Reglemendi punktis 15.4. nimetatud alust, mis annaksid aluse otsuse rahuldamiseks.

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.

Registreerija on leidnud, et arvestades poolte käitumist ja praktikat ning hilisemaid kirjalikult esitatud seisukohti ja asjaolu, et Vaidlustaja ei ole agendilepingu pooleks, oleks vaidlustusavalduse pidanud esitada Zehnder GmbH, mitte Vaidlustaja.

Komisjon saab võtta seisukoha üksnes selles osas, kas on alust rahuldada Vaidlustaja vaidlustusavaldus. Komisjon ei lahenda lepingust tulenevaid nõudeid, mistõttu agendilepinguga seonduvad asjaolud võivad omada tähtsust üksnes Registreerija pahausksuse või õigustatud huvi hindamisel, seda enam, et Registreerija nõuded on suunatud käesoleva menetluse pooleks mitte oleva isiku vastu.

Vaidlustaja on Vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimed zehnder.ee, zehnder-system.ee, zehnder-systems.ee on identsed talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning domeeninimi on registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning ühtlasi on domeeninimi registreeritud pahauskselt.

Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustaja kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimed on kaubamärkidega identsed.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad rahvusvahelised ning Ühenduse kaubamärgid:

- ZEHNDER (rahv reg nr 0302648, hilisema märkimise kuupäev 7. aprill 2000);
- zehnder fig (EÜ reg nr 008226615, nõutud Eestis vanemust rahv reg nr 0544447, hilisema märkimise kuupäev 18. aprill 2000 alusel).
- zehnder (EÜ reg nr 008226615, taotluse kuupäev 25. märts 2009);
- zehnder group (EÜ reg nr 009257296, taotluse kuupäev 02. juuli 2010).

Vaidlustajale kuulub ka EL-is kehtiv rahvusvaheline kaubamärk ZEHNDER EASYFIX (rahv reg nr 0924438, reg kuupäev 7. märts 2007).

Mõiste „Varasem Õigus” puhul on Reglemendi p-s 2.11 ära toodud õigused, mida vaidluse korral võetakse arvesse (Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed jne), kuid ei ole täpsustatud, kas ümberregistreeritud domeeninimede puhul peavad need olema varasemad Whois-serveri vastuses toodud „registreerimise ajast”, „viimati uuendatud” kuupäevast või esmasest registreerimisajast EENet-is.

Komisjon leiab, et otsustades küsimust, kas Vaidlustaja kaubamärk on varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes, tuleb ümberregistreeritud domeeninime zehnder.ee osas lähtuda kuupäevast, millal domeeninimi algselt registreeriti Registreerija nimele, mitte domeeninime registri EENet-ilt Eesti Interneti SA-le üleandmise kuupäevast (nn „registreerimise aeg”) või ümberregistreerimise avalduse esitamise kuupäevast (nn „viimati uuendatud”).

Whois-serveri vastusest nähtub, et Registreerija on domeeninime zehnder.ee registreerinud ümber 19. novembril 2010.a. Registreerimisaeg 4. juuli 2010.a viitab üksnes sellele, et see oli EENeti poolt 4. juulil 2010.a Eesti Interneti SA-le üleantud registris registreeritud. Käesoleva vaidluse kumbki pool ei ole esitanud täpseid andmed domeeninime zehnder.ee esmase registreerimisaja kohta. Komisjon leiab aga, et see ei saanud toimuda enne Registreerija enda äriregistrisse kandmist 17. oktoobril 2007.a.

Seega on domeeninime zehnder.ee osas kaubamärgid „ZEHNDER” (rahv reg nr 0302648, hilisema märkimise kuupäev 7. aprill 2000), „zehnder fig” (EÜ reg nr 008226615, nõutud Eestis vanemust rahv reg nr 0544447, hilisema märkimise kuupäev 18. aprill 2000 alusel) ja „ZEHNDER EASYFIX” (rahv reg nr 0924438, reg kuupäev 7. märts 2007) igal juhul varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes.

Domeeninimede zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee osas, mis registreeriti 19. novembril 2010, on kõik Vaidlustaja välja toodud kaubamärgid varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes.

Domeeninimi zehnder.ee on identne kaubamärgiga „ZEHNDER” (reg nr 0302648). Kaubamärk „ZEHNDER” on sõnamärk, mis kattub täielikult vaidlustatud domeeninime alamdomeeniga „zehnder”. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes zehnder.ee, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga.

Domeeninimed zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee on eksitavalt sarnased kaubamärgiga „ZEHNDER” (reg nr 0302648), kuna sisaldavad kaubamärgiga täielikult kattuvale ja domeeninime domineerivale osale „zehnder” lisaks kirjeldava iseloomu ning väikese eristusvõimega lisandit „system” või „systems”. Eksitavust lisab asjaolu, et Vaidlustaja nimele on registreeritud domeeninimedega analoogilised sõna „zehnder” sisaldavad kahesõnalised kaubamärgid „zehnder group” (reg nr 009257296) ja „ZEHNDER EASYFIX” (rahv reg nr 0924438).

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

Vaidlustaja on väitnud, et Registreerijal ei ole Domeeninimedele õigust ega õigustatud huvi, kuna Registreerija ei kasuta Domeeninimesid ega ka neile vastavaid nimesid seoses kauba või teenuse pakkumisega. Samuti ei ole Registreerija nende järgi üldtuntud.

Registreerija ja Zehnder GmbH (mis on Vaidlustaja sidusettevõtte) vahel 1. novembril 2007 sõlmitud agendilepingu p-i 17 kohaselt võis Registreerija Zehnder-grupi kaubamärke sisaldavaid domeene registreerida ainult kirjalikul kokkuleppel Vaidlustajaga ning Registreerija kohustus vastavad domeenidega seotud õigused üle andma Vaidlustaja poolt osundatud isikule pärast Agendilepingu lõppemist. Poolte vahel sellist kokkulepet pole ning kui see ka oleks eksisteerinud, on see igal juhul käesolevaks ajaks kehtivuse kaotanud, kuna Agendileping on üles öeldud ja lõppenud. Registreerija ei ole täitnud agendilepingust tulenevat kohustust anda Domeeninimed üle Vaidlustaja poolt osundatud isikutele. Seejuures ei avane ühegi registreeritud domeeninime alt veebilehekül.

Registreerija on leidnud, et Vaidlustaja sidusettevõtte Zehnder GmbH ja Registreerija vahel 01. novembril 2007.a sõlmitud agendilepingust tulenevalt oli Registreerijal õigus ja kohustus kasutada vaidlustusavalduses nimetatud domeene oma igapäevases äritegevuses agendi ülesannete täitmisel. Seejuures oli praktika selline, et kaubamärkide ja domeenide kasutamise ning haldamisega seotud küsimustes suhtles Registreerijaga Vaidlustaja sidusettevõtte Zehnder GmbH „brändinduse“ osakond. Registreerija eeldas, et talle Vaidlustaja sidusettevõtte poolt esitatud juhised ja pädevused on õiged.

Registreerija ei vaidlusta agendilepingu ülesütlemise fakti, kuid kuna Vaidlustaja sidusettevõtte Zehnder GmbH ei ole tasunud agendilepingu lõppemisel ettenähtud agenditasusid ja lahkumishüvitust vastavalt lepingule ning seadusele, keeldub Registreerija VÕS § 110 lg 1 ja § 685 lg 1 alusel domeeni üleandmisest kuni Zehnder GmbH ei ole täitnud omapoolseid kohustusi agenditasu väljamaksmisel.

Komisjon leiab, et domeeninimed zehnder.ee, zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee olid registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning seda järgmistel põhjustel.

Esiteks ei sätesta seadusandlus, et teise isiku kaubamärgiga tähistatud toodete turustamisest tuleneks turustajale õigus registreerida kaubamärk domeeninimena. Vaidlustaja on väitnud, et sellist õigust ei tulenenud ka Zehnder GmbH ja Registreerija vahel sõlmitud agendilepingust, kuna p17 kohaselt pidi selleks nõusoleku andma Vaidlustaja, mida ta aga ei ole teinud. Seega isegi, kui Registreerija käitus Zehnder GmbH juhiseid jälgides ja domeeninimesid registreerides heauskselt, ei tähenda see, et Registreerijal oleks olnud selleks õigus.

Õigustatud huvi võib Reglemendi p 15.5 (a) kohaselt tõendada ka domeeninime tegelik kasutamine enne vaidluse tekkimist seoses kauba pakkumisega. Edasimüüjal võib rahvusvahelise domeenivaidluste praktika kohaselt (WIPO otsus nr D2001-0903 okidataparts.com) olla õigustatud huvi, kui on täidetud samaaegselt neli tingimust:

- a) registreerija pakub reaalselt kaupu ja teenuseid;
- b) registreerija pakub ainult vastava kaubamärgiga tähistatud kaupu;
- c) kodulehel on täpselt avaldatud teave registreerija seose kohta kaubamärgi omanikuga;
- d) registreerija ei tohi muuta turuolukorda võimatuks, registreerides võimalikult palju kaubamärke sisaldavaid domeeninimesid.

Vaidlustaja ei ole vaielnud vastu Registreerija väitele, et viimane tegutses agendilepingu alusel Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toodete turustajana Eestis. Samuti võib poolte esitatud seisukohtadest ja materjalidest järeldada, et Registreerija kasutas domeeninime zehnder.ee Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toodete pakkumiseks.

Vaidlustusavalduse lisa nr 14 kohaselt on aga veebilehelt www.zehnder.ee kogu informatsioon maha võetud. Samuti võib esitatud materjalidest järeldada, et domeeninimesid zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee ei ole üldse kasutusele võetud. Seega enne käesoleva vaidluse tekkimist Registreerija Domeeninimesid kaupade pakkumiseks tegelikult ei kasutanud. Veelgi enam, Registreerija ei paku enam üldse kaubamärgiga tähistatud kaupu. Seega ei ole Registreerijal õigustatud huvi Domeeninimede zehnder.ee, zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee.

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.

5. KOMISJONI OTSUS

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

anda domeeninimed zehnder.ee, zehnder-system.ee ja zehnder-systems.ee üle Vaidlustajale Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG.-le.

Komisjon märgib seejuures, et Reglemendi kohaselt teeb Komisjon otsuse üksnes domeeninime kustutamise või Vaidlustajale, mitte Vaidlustaja märgitud kolmandale isikule üleandmise kohta.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. 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.

Ants Nõmper

/allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liige