

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 11-1a-277
Otsuse kuupäev: 8. veebruar 2012
Komisjoni koosseis: Indrek Eelmets

Vaidlustaja: Guess?, Inc.
registrikood 2346089
1444 South Alameda Street
90021 Los Angeles, California, USA

Vaidlustaja esindaja: Patendivolnik Ingrid Matsina
AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
e-post: ingrid@aaa.ee

Registreerija: FUBAMA OÜ
registrikood 11069041
Narva mnt 7, 15012 Tallinn
e-post: mika.peltola@fubama.com, mikapelto@yahoo.com

Registreerija esindaja:

Registripidaja: Zone Media OÜ
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn
e-mail: info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: GUESS.EE

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris Registripidaja kaudu domeeninime guess.ee (**Domeeninimi**) 06. aprillil 2011.a.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninime guess.ee üleandmiseks 22. detsembril 2011.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 23. detsembril 2011 e-posti teel ja tähtkirjaga kohustusega esitada vastus 12. jaanuariks 2012.

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

2. MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud Domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest.

3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja

Vaidlustaja on rahvusvaheliselt tuntud riiete, jalatsite ja aksessuaaride (kotid, kellad, ehted) ja kosmeetikatoodete tootja, kellele kuuluvad Eestis kaitstud kaubamärgid:



, Eesti kaubamärgiregistreeing nr 10008, reg kuupäev 14.04.1994, klassis 25;

GUESS, Eesti kaubamärgiregistreeing nr 17601, reg kuupäev 25.10.1995, klassis 3.

Vaidlustaja või tema kontserni kuuluvad ettevõtted on mitmete Guess kaubamärgikujuliste domeenide omanikuks, sealhulgas domeenide guess.com, guessinc.com ja guess.eu omanikuks.

Fubama OÜ registreeris 06.04.2011 domeeni guess.ee. Vaidlustaja kaubamärgiõigused on domeeninime registreerimise ajast varasemad. Registreerija domeeninime eristab Vaidlustaja sõnamärgist üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni, mis on kõigi domeeninimede lahutamatu osa. Registreerija domeeninime eristab Vaidlustaja logo sõnalisest elemendist üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni ja on kõigi domeeninimede lahutamatu osa ning küsimärk, mis Domeenireeglite punkti 3.2.1 kohaselt ei saa olla Domeeninime osa. Eeltoodust tulenevalt on domeeninimi identne Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega. Eksitavust suurendab veelgi asjaolu, et vaidlustaja on tuntud läbi rahvusvaheliste domeenide, mille nimekuju on „guess“.

Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele Reglemendi p 5.2.7(b) tähenduses. Kaubamärk GUESS on eristusvõimeline kaubamärk ning ta on kasutusele võetud ning kaitstud Vaidlustaja poolt. GUESS on Vaidlustaja tuntud rõivaste, aksessuaaride ja kosmeetikatoodete kaubamärk, millega tähistatud tooteid turustatakse ka Eestis. Registreerija on registreerinud Domeeninime õigusvastaselt, kuna:

- Registreerijale ei kuulu Eestis ega vaidlustajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit õigusi tähisele GUESS.
- Registreerija ei ole Domeeninime järgi üldtuntud.
- Registreerija ei ole asunud Domeeninime kasutama, veebilehel guess.ee puudub sisu.
- Registreerija ei kasuta Domeeninimele vastavat nime seoses kauba või teenuse pakkumisega.
- Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut Domeeninime guess.ee registreerimiseks ega kasutamiseks.
- Vaidlustajale teadaolevalt puuduvad Registreerijal õigused ning õigustatud huvi Domeeninimele.

Samuti on Domeeninimi registreeritud pahauskselt. Tulenevalt järgmistest asjaoludest:

- kaubamärk GUESS on tuntud ja tal on kõrge reputatsioon;
- Registreerijal puudub õigustatud huvi GUESS kaubamärgi kasutamiseks;
- Registreerija ainuosanikule Mika Peltolale kuulub domeen fubama.com, mida ta saaks kasutada Registreerija majandustegevuse korraldamiseks, kuid ta ei tee seda;
- Registreerijale kuulub rida ee. Domeene, mida ta saaks kasutada oma majandustegevuse korraldamiseks, kuid ta ei tee seda;

- Registreerija on registreerinud enda nimele ka teisi tuntud kaubamärke sisaldavaid domeene, näiteks gucci.ee, zara.ee, mille kasutamiseks tal Vaidlustajale teadaolevalt õigustatud huvi puudub;
- Vaidlustaja on nii tähitud kirja kui ka e-posti teel pöördunud Registreerija poole nõudega loovutada Domeeninimi Guess?, Inc. poolt määratud isikule ning lõpetaks ebaseadusliku tegevuse, kuid Registreerija ei ole Vaidlustaja pöördumisele mingil moel reageerinud;
- Vaidlustaja ei tea ega saa teada ega hinnata Registreerija kavatsusi Domeeninime kasutamiseks ning peab pidevalt arvestama võimalusega, et Registreerija asub veebilehte kasutama Vaidlustaja kaubamärgi mainet kahjustaval või ärakasutaval moel,

on Registreerija registreerinud Domeeninime eesmärgiga häirida Vaidlustaja tegevust või Domeeninimi müüa, anda kasutusõigus või muul viisil üle anda Varasema Õiguse omajale või Vaidlustaja konkurendile tasu eest, mis olulisel määral ületab otsesed Domeeninime registreerimise kulud.

3.2. Registreerija

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) p 15.4 kohaselt rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et

- domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega; ja
- domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele; või
- 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. Tulenevalt asjaolust, et Registreerija ei ole vastanud vaidlustusavaldusele, teeb Komisjon Reglemendi p 7.6 alusel otsuse Vaidlustaja esitatud väidete ja tõendite alusel.

4.1. Domeeninimi on identne Vaidlustaja kaubamärgiga

Komisjon leiab, et Vaidlustaja kaubamärgid on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes. Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et talle kuuluvad kaubamärgi GUESS ja GUESS? (kujutis) registreeringud Eestis ning mõlemad on Domeeninimest varasemad.

Samuti on domeeninimi guess.ee identne kaubamärgiga GUESS. Maatunnus .ee domeeninime kohustusliku täiendina tuleb jätta tähiste võrdluses tähelepanuta. Eeltoodut arvestades on täidetud Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus.

4.2. Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi

Reglemendi p 15.4(b) kohaselt peab Vaidlustaja tõendama, et Registreerija registreeris domeeninime selleks õigust või õigustatud huvi omamata.

Kuivõrd negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud, on Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui Vaidlustaja põhistab Komisjonile Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul peab Registreerija näitama oma õiguse või õigustatud huvi olemasolu.

Vaidlustaja põhistas oma seisukohta, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele, sellega, et Registreerijale ei kuulu Eestis ega vaidlustajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit õigusi tähisele GUESS; Registreerija ei ole Domeeninime järgi üldtuntud; Registreerija ei ole asunud Domeeninime kasutama, veebilehel guess.ee puudub sisu; Registreerija ei kasuta Domeeninimele vastavat nime seoses kauba või teenuse pakkumisega; Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut Domeeninime guess.ee registreerimiseks ega kasutamiseks; ja Vaidlustajale teadaolevalt puuduvad Registreerijal õigused ning õigustatud huvi Domeeninimele.

Komisjon leiab, et Vaidlustaja on piisavalt põhjendanud oma seisukohta, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele guess.ee. Registreerija ei ole esitanud põhjendusi ega tõendeid oma õiguse või õigustatud huvi kohta. Seega järeldeb Komisjon, et sellised asjaolud puuduvad ning Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud sellele õigust või õigustatud huvi.

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). Sellest ja eelnevast tulenevalt peab Komisjon Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist tõendatuks ning loeb Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimuse täidetuks.

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 domeeninimi guess.ee üle vaidlustajale Guess?, Inc.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Register täidab otsuse pärast 14 kalendripäeva möödumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EISile vastava hagi tagamise kohtumääruse.

Indrek Eelmets
Komisjoni liige