

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 12-1a-286
Otsuse kuupäev: 05.12.2012.a
Komisjoni koosseis: Riina Pärn

Vaidlustaja: **ÅF-Consulting Aktsiaselts**
Registrikood 10449422
Väike-Paala 1
11415 Tallinn
Web: www.estivo.ee

Vaidlustaja esindaja: **vandeadvokaat Priit Lätt**
Advokaadibüroo GLIMSTEDT
Rävala pst 5
10143 Tallinn
Tel: 630 9170
Faks: 630 9171
E-post: menetlus@glimstedt.ee

Registreerija: **Mittetulundusühing ESTIVOK**
Registrikood 80317366
Sütiste tee 45-56
13414 Tallinn

Registripidaja: **Zone Media OÜ**
Registrikood 10577829
Lõõtsa 2
11415Tallinn
E-post: info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: **estivok.ee**

1. MENETLUSE KÄIK

Domeeninimi estivok.ee on registreeritud 21.03.2011.a. Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninime estivok.ee üleandmiseks Vaidlustajale 07.10.2012, vaidlustusavaldus võeti Domeenivaidluste Komisjoni (**Komisjon**) poolt menetlusse 08.10.2012.

Komisjon edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 08.10.2012 kohustusega esitada vastus hiljemalt 29.10.2012. Registreerija esitas puudustega vastuse 29.10.2012, mistõttu andis Komisjon Reglemendi p 7.4 alusel Registreerijale alates 30.10.2012 aega 7 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks, s.o kuni 06.11.2012. Registreerija kõrvaldas Komisjoni poolt välja toodud formaalsed puudused ja esitas vastuse tähtaegselt 06.11.2012.

30.11.2012 esitas Vaidlustaja täiendavad seisukohad, mille vastuvõtmisest otsustas Komisjon diskretsiooniõiguse alusel keelduda (Reglemendi p 11).

2. MUUD MENETLUSED

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

3. ASJAOLUD

ÅF-Consulting Aktsiaselts (**Vaidlustaja**) alustas äritegevust Eesti Vabariigis 1993. a ning pakub energeetika- ja keskkonnaalaseid konsultatsioone ning energiaprojektide juhtimise ja omaniku inseneri teenuseid, sh kodulehe www.estivo.ee kaudu. Vaidlustaja registreeriti äriregistris 11.05.1998 ärinimega „AKTSIASELTS ESTIVO“ ning on pärast seda tegutsenud ärinimedega “Aktsiaselts ENPRIMA ESTIVO” (alates 27.02.2003) ja “ÅF-Estivo Aktsiaselts” (alates 10.07.2006). Alates 08.09.2011 on Vaidlustaja ärinimeks „ÅF-Consulting Aktsiaselts“.

Vaidlustajale kuuluvad registreeritud kaubamärgid “ESTIVO + kuju” (reg nr 23456, reg kuup 05.05.1997, taotl kuup 01.12.1995) ning “ESTIVO + kuju” (reg nr 45028, reg kuup 15.05.2008, taotl kuup 21.12.2006) (**kaubamärgid**). Kaubamärgid on Vaidlustaja äritegevuses aktiivses kasutuses, Vaidlustaja on registreerinud domeeninime estivo.ee 1994. aastal.

Vaidlustatud domeeninime Registreerija, Mittetulundusühing ESTIVOK (**Registreerija**), on registreeritud esmakordselt 25.10.2010. Vaidlustatud domeeninimi estivok.ee on registreeritud Registreerija nimele 21.03.2011, misjärel on Registreerija võtnud domeeninime aktiivsesse kasutusse ning kajastanud oma tegevust kodulehe www.estivok.ee kaudu. Vastavalt Registreerija põhikirja punktile 1.1 on Registreerija avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks põhikirja punkti 1.4 kohaselt on riiklike energiasäästu programmide kaasaaitamine, hoonete energiasäästu tagamine kaasaegsete ja innovaatiliste võimalustega koos sellekohase teabe juurutamisega. Registreerija põhitegevuseks on kogemustele põhinev energiasäästualane nõustamine ning teabeürituste korraldamine avalikkusele antud valdkonnas.

Enne vaidlustusavalduse esitamist on Vaidlustaja proovinud asja lahendada Komisjoni- ja kohtuväliselt, edastades Registreerijale nõudekirja 13.06.2012, seda ilma tulemusteta.

4. POOLTE SEISUKOHAD

4.1. Vaidlustaja

Vaidlustaja on 19.a pikkuse tegutsemisaja jooksul kasutanud oma ärinimes, domeeninimes ja kaubamärkides sõna “ESTIVO” ning seda seostatakse just Vaidlustajaga. Vaidlustajale kuuluvad sõnalist osa “ESTIVO” sisaldavad kaubamärgid “ESTIVO + kuju” (reg nr-d 23456, 45028), millest kõige varasem on registreeritud 05.05.1997 ja omab õiguskaitset alates 01.12.1995. Vaidlustaja kaubamärgid ja varasem ärinimi on käsitletavad varasema õigusena Reglemendi p 2.11 tähenduses. Registreerija domeeninimi on Vaidlustaja varasemate õigustega (s.o kaubamärkidega ja varasema ärinimega) äravahetamiseni sarnane ning eksitab avalikkust ja potentsiaalseid kliente, kuna nii Vaidlustaja kui ka Registreerija tegutsevad energiaalaste konsultatsioonide, sh energiasäästu konsultatsioonide valdkonnas. Praktikas on esinenud juhtumeid, kus kolmandad isikud samastavad Registreerija teenust Vaidlustajaga, põhjustades Registreerija mainele kahju, millega kaasneb omakorda varaline kahju. Seeläbi rikutakse Vaidlustaja ainuõigusi kaubamärkidele ja ainuõigust ärinimele.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi p 15.4(b) mõistes. Vaidlustaja märgib, et Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist tõendavad muuhulgas alljärgnevad asjaolud:

- (a) Registreerijal ei ole registreeritud kaubamärki "ESTIVOK" ning Vaidlustaja registreeritud kaubamärkide kasutamiseks ei ole Registreerijal luba mitte kunagi olnud;
- (b) Registreerija on registreerinud vaidlusaluse domeeninime pärast Vaidlustaja poolt kaubamärkide registreerimist ja ärinime kasutuselevõttu ning ühtlasi nende tähiste tuntuks tegemist.

Vastavalt Reglemendi p-le 15.5(c) on Registreerijal õigus või õigustatud huvi domeeninimele, kui Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet. Kuna Vaidlustaja on tegutsenud juba 19 aastat ning on üldsusele teada ja väga tuntud ning edukas oma ärivaldkonnas, on vaidlusalune domeeninimi vastavalt Domeenireeglite p-le 6.1.5 üldsust eksitav. Vaidlustaja rõhutab, et ta kasutab oma kaubamärkide sõnalist osa domeeninimena (estivo.ee). Kuna isikud ei erista domeeninime ja Vaidlustaja tegutseb Registreerijaga ühes valdkonnas, seetõttu võivad isikud sattuda eksimusse, et tegemist on Registreerija puhul Vaidlustajaga. Registreerijal ei ole õigust ega õigustatud huvi domeeninimele, sest antud juhul kasutab Registreerija ära Vaidlustaja 19 aasta jooksul kujunenud head mainet ja eksitab tarbijaid. Asjaolu, et Registreerija eksitab teadlikult tarbijaid, on tõendatav asjaoluga, et Registreerija registreeris domeeninime, mis on seitsmest tähest koosneva sõna puhul erinev Vaidlustaja kaubamärgi sõnalisest osast ainult ühe tähe puudumise poolest.

Vaidlustaja leiab, et Registreerija on registreerinud ja kasutab domeeninime estivok.ee pahauskselt. Tegemist on kõlvatu konkurentsiga, mis rajaneb äravahetamiseni sarnase tähise kasutuselevõtus domeeninimes. Reglemendi p 15.4(c) tähenduses võib pahauskse domeeninime registreerimise või domeeninime kasutamise aluseks olla tahtlik Internetikasutajate ligimeelitamine eesmärgiga saada kasu Registreerija veebilehekülgedel, tekitades segiajamise ohu varasema õigusega. Registreerija kasutab ilmselgelt ära Vaidlustaja Varasemaid Õigusi Internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu. Registreerija pahausksust kinnitab, et Registreerija tegutseb Vaidlustajaga samas valdkonnas ja Vaidlustajal on tuntud hea maine ning Vaidlustajat on aetud juba ekslikult segi Registreerijaga. Seega Vaidlustaja leiab, et Registreerija tegutseb pahauskselt. Lisaks viitab Vaidlustaja konkurentsiseadusest (**KonkS**) tulenevale kõlvatu konkurentsi keelustavale sättele § 50 lg 2, millega mh on keelatud eksitava teabe avaldamine. Vastavalt KonkS § 51 lg-le 1 on eksitavaks teabeks ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. KonkS § 51 lg 2 järgi on keelatud mh eksitava teabe avaldamine enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta. Vaidlusalune domeeninimi registreeriti ning seda kasutatakse pahauskselt, eesmärgiga eksitada Vaidlustaja kliente, kasutades Vaidlustaja Varasemate Õigustega äravahetamiseni sarnast domeeninime.

4.2. Registreerija

Registreerija poolt esitatud seisukohtadest tuleb järeldada, et Registreerija vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, põhjendades oma seisukohti alljärgnevate asjaolude ja tõenditega.

Registreerija registreeriti 25.10.2010 ja võttis kasutusele domeeninime estivok.ee alates 21.03.2011. Enne Vaidlustajapoolse nõudekirja edastamist Registreerijale 13.06.2012 ei olnud Registreerija teadlik "ESTIVO" nimega toimivast ettevõttest, äriregistris nime "Mittetulundusühing ESTIVOK" registreerimisel ei viidatud eelnevalt registreeritud äriühingu nime sarnasusele, samuti ei esinenud tõrkeid domeeninime estivok.ee valikul, mille tulemusel domeeninimi registreeriti.

Registreerijat ainuisikuliselt esindav juhatuse liige on tegutsenud varasemalt korterelamu ühistu juhatuses ning saanud pikaajalist energiasäästualast koolitust. Energiasäästualase tegevuse eest oma korterelamus on tehtud talle ettepanek hakata Euroopa Komisjoni ametlikuks koostööpartneriks.

Mittetulundusühing ESTIVOK nimi ei ole moodustatud juhuslikult, vaid tuleneb energiasäästu iseloomustavate sõnade esitähedest:

EnergiaSäästlik Tõhusalt Innovaatiliste Võimaluste OsundiKoda.

Nime valikul oli eelnevalt kaalumisel ka nimi "EESTIVOKK" (piltlikult eesti vokk ehk vokiratas, millel kedratakse lõnga, millest tehtud villavaibaga ülekantud tähenduses kaetakse elamu(d)) tuletatuna sõnakombinatsiooni "Eesti EnergiaSäästlik Tõhusalt Innovaatiliste Võimaluste Osundi Keskkoda" esitähedest, kuid oma lohisevalt pika ja tegevuse alguse kohta liialt ambitsioonika nime (kui "keskne üksus") tõttu jäeti kasutusele võtmata. Registreerija poolt kasutusele võetud ESTIVOK logo kujundamisel on lähtutud talumaja (koda) kujundist, milles nimi "ESTIVOK" moodustab talukeha, alusmüüriks on "mittetulundusühing", täht "i" tähendab informatsiooni edastamist, voki kujuline i-täpp (vokiratas) kujutab talu korstent, millest kedrates väljub ülekantud tähenduses energiasäästualast teavet.

Registreerija põhitegevuseks on kogemustele põhinev energiasäästualane nõustamine ning teabeürituste korraldamine avalikkusele antud valdkonnas (nt korraldatud esimene avalik energiasäästualane teabeüritus 6.04.2011 Energiapäev teemal "Energiasäästu võimalused korterelamutes" koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega energiasäästunädala EUSEW raames; 19.06.2012 korraldatud teabepäev EUSEW raames teemal "Energiasäästlik elamuhoone" koostöös Euroopa Komisjoni ja Eesti Omanike Keskliiduga; teabeüritused Energiatark 2011/12 raames Tartus ja Tallinnas jne). Kõik Registreerija poolt korraldatud üritused on mittekasumit taotlevad, on toimunud hea tahte avaldusena külastajatele tasuta (sh www.energiatark.ee) ilma lektoritele ja esinejatele tasu maksmata. Registreerija tegevjuhile pole töötasu makstud, riiklikku toetust pole Registreerija saanud, samuti pole Registreerijal palgalisi ega lepingulisi töötajaid. Ürituste majandamine on toimunud Registreerija eestvedamisel ettevõtete osalemistasude toetusel, ürituste finantseerimiseks on sh saadud rahalisi vahendeid Tartu linnavalitsuselt ja Jõhvi vallavalitsuselt.

Registreerija poolt korraldatud ürituste tõestuseks on Registreerija lisanud 06.04.2011 ja 19.06.2012 korraldatud ürituste kavad.

Registreerija viitab, et Vaidlustaja ja Registreerija tegevuse sarnasus on võrreldav vaid nõustamise ja konsultatsioonidega. Samasugust nõustamise ja konsultatsioonilist tegevust omavad paljud äri- ja mittetulundusühingud. Registreerija peab kahetsusväärseks, et Vaidlustaja näeb enda jaoks konkureeriva ettevõttena Registreerija tegevust. Registreerija teabeüritused ja tegevused on toimunud ilmselt erinevatele inimrühmadele ja sihtgruppidele ning seetõttu on alusetu väita kõlvatu konkurentsi olemasolu MTÜ ESTIVOK poolt. Registreerija märgib, et Vaidlustaja ja Registreerija pole mitte kunagi ega kusagil olnud seotud ühiste ettevõtmistega. Nende sihtgrupid on vaid kaudselt ja teoreetiliselt samad.

Samuti pole Registreerijale tulnud ühtegi negatiivset viidet, kommentaari, kirjutist, meediakajastust või muud, mis annaks põhjust hinnata Registreerija tegevust kahjulikuks Vaidlustajale.

Registreerija on seisukohal, et ühetähelise erinevusega domeeninimed on siiski eristatavad ja kasutusel üle maailma. Kodanikualgatuse korras loodud Mittetulundusühing ESTIVOK on tegutsenud avatult ja ausalt, kasumit taotlemata, hea tahte ja aatelisusega, kedagi ära kasutamata ning Registreerija peab kahetsusväärseks, et Vaidlustaja näeb Registreerija tegevust oma esitatud süüdistuste valguses.

5. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (**Reglement**) 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 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.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi estivok.ee on eksitavalt sarnane Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide ja varasema ärinimega ning domeeninimi on registreeritud Registreerija nimele ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele, kusjuures on domeeninimi Registreerija poolt registreeritud pahauskselt.

Siinjuures peab Komisjon vajalikuks rõhutada, et Komisjoni pädevus domeenivaidluste lahendamisel on piiratud, Komisjoni pädevuse piirid on seotud Reglemendi p-s 15.4 sätestatuga, võttes arvesse Reglemendiga seatud eesmärki pakkuda efektiivset ning kiiret kaitset domeeninimede kaaperdamise juhtumite vastu (vt Komisjoni 18.01.2011 otsus nr 10-1a-259, arvutidoktor.ee; Komisjoni 12.09.2012 otsus nr 12-1a-284, teval.ee; Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (**WIPO**) 22.09.2011 otsus asjas nr D2011-1218, german-wings.com). Seega ei ole Komisjoni pädevuses hinnata kas Registreerija poolt registreeritud domeeninimi või Registreerija oma tegevusega rikub Vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi kaubamärgiseaduse, äriseadustiku, konkurentsiseaduse tähenduses, ning sellest tulenevalt ei ole Komisjonil võimalik antud asjaolusid hinnata. Seetõttu teeb Komisjon oma otsuse vaid Reglemendis sätestatust ning Reglemendi mõttest ja eesmärgist tulenevalt, arvestades mujal maailmas tehtud domeenivaidluste komisjonide lahendeid sarnastes küsimustes.

5.1. Vaidlustaja varasem õigus

Esmasena hindab Komisjon kas Vaidlustajale kuulub identne või eksitavalt sarnane Varasem Õigus Reglemendi p 15.4(a) tähenduses.

Reglemendi p 2.11 sisustab varasema õiguse mõiste, mille 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. Loetletud tähiseid tuleb käsitleda ka varasema õigusena Reglemendi p 15.4(a) tähenduses.

Vaidlustaja on siinjuures tuginenud talle varasemalt kuuluvatele sõna “ESTIVO” sisaldavatele ärinimedele ning talle kuuluvatele kaubamärkidele “ESTIVO + kuju” (reg nr 23456) ja “ESTIVO + kuju” (reg nr 45028).

Vaidlustaja esitatud seisukohtadest ning Patendiameti elektroonilisest *online* andmebaasist nähtub, et vaidlustajale kuuluvad Eestis kehtivad ja registreeritud kaubamärgid “ESTIVO + kuju” (reg nr-d 23456, 45028). Kaubamärkide registreeringute omanikuna on märgitud ÅF-ESTIVO AS, Väike-Ameerika 8, 10129 Tallinn, kuid kuna äriregistri andmetel on tegemist Vaidlustaja endise ärinime ja –aadressiga, kuuluvad kaubamärgid Vaidlustajale.



Kaubamärk reg nr 23456 on omandanud õiguskaitse sh teenuste suhtes nagu “klass 41 - koolitus, õpetamisteenused, juhendamisteenused, instrueerimisteenused; klass 42 - inseneritööd, tehnilised uuringud, tehnilised projektiuuringud, ekspertiisid, uurimine ja väljaarendamine (teenusena); näituste seadmestamine, videosalvestused, energeetikaga seotud keskkonnamõtjude uuringud, energiaprojektide juhtimine ja järelevalve, kvaliteedikontroll, arvutiprogrammide koostamine.” Kaubamärk reg nr 45028 selliste teenuste suhtes nagu “klass 42 - inseneriteenused; energiaprojektide juhtimine ja järelevalve; keskkonnamõtjude hindamine ja keskkonnaaudit; keskkonnakaitsealased konsultatsioonid; kvaliteedikontroll ja sertifitseerimine; energiaauditid elamutele ja tööstusettevõtetele; materjalide testimine, katsetamine; õhusaastearvutused; tehnilised projektiuuringud; keskkonnaprojektide juhtimine ja tasuvusuuringud; arvutiprogrammide koostamine; erialased konsulteerimis- ja nõustamisteenused; sihtprogrammilised teadusuuringud.”

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk reg nr 23456 omab õiguskaitset alates 01.12.1995 (s.o taotluse kuupäev) ning reg nr 45028 alates 21.12.2006. Seega omavad kaubamärgid varasemat õiguskaitset, kui seda on vaidlustatud domeeninime registreerimise kuupäev 21.03.2011, ning järelikult kuuluvad Vaidlustajale varasemad õigused Reglemendi p 2.11 mõistes.

Kuivõrd on täidetud varasema õiguse olemasolu tingimus Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide näol, siis ei pea Komisjon enam vajalikuks hinnata Vaidlustajale kuuluva varasema õiguse olemasolu või selle puudumist Vaidlustaja varasemate ärinimedega seoses.

Järgnevalt hindab Komisjon kas domeeninimi *estivok.ee* on eksitavalt sarnane Vaidlustaja varasemate kaubamärkidega “ESTIVO + kuju”.

Võrreldavad kaubamärgid ja domeeninimi on alljärgnevad:

Kaubamärgid	Domeeninimi
 <p>(reg nr 23456)</p>	<p><i>estivok.ee</i></p>
 <p>(reg nr 45028)</p>	

Kaubamärgipraktikas on üldtunnustatud põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi (vt Euroopa üldkohtu 14.07.2005 otsus asjas nr T-312/03, p 37). Samuti domeenivaidluste komisjonide lahendid mujal maailmas võtavad kombineeritud kaubamärkides esineva sõnalise osa arvesse varasema õiguse üle otsustamisel nendel juhtudel, kui kombineeritud kaubamärgis sisalduv sõnaline element on domineeriv ning seda võib selgelt eristada kujundelemendist (vt Tšehhi Vahekohtu (CAC) 14.02.2007 otsus nr 03499, britishswimming.eu; CAC 27.03.2008 otsus nr 04863, babywell.eu). Kuivõrd Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid kujutavad kombineeritud märke moodustatuna sõnast “ESTIVO” koos kujundelementidega, milles domineerivaks ning eristuvaks elemendiks on sõna “ESTIVO” (eelkõige kaubamärgis reg nr 23456), siis tuleb tähiste omavahelise võrdluse analüüsis arvesse võtta Vaidlustaja kaubamärkides sisalduv sõnaline osa “ESTIVO”.

Domeeninime eristavaks osaks on sõna “estivok”, kuna täiend .ee viitab Eesti maatumnusega tippdomeenile ning tegemist on vaid tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga. Vastavalt Domeenireeglite p-le 3.2.1 ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti.

Komisjon on seisukohal, et sõnad „ESTIVO“ ning “estivok“ on eksitavalt sarnased, kuna ainus erinevus nende tähiste vahel seisneb ühetähelises erinevuses domeeninime lõpus. Antud asjaolu on tarbija tavalise tähelepanelikkuse juures ebaoluline ning ei ole piisav nende sõnade eristamiseks üksteisest.

Eeltoodust tulenevalt on Komisjon jõudnud järeldusele, et täidetud on Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus Vaidlustajale kuuluva eksitavalt sarnase varasema õiguse osas.

5.2. Registreerija õigus või õigustatud huvi

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

Vaidlustaja leiab, et Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist tõendavad mh asjaolud, et Registreerijal ei ole registreeritud kaubamärki “ESTIVOK” ning Registreerijal puudub luba Vaidlustaja registreeritud kaubamärkide kasutamiseks; ning, et Registreerija on registreerinud vaidlusaluse domeeninime pärast Vaidlustaja poolt kaubamärkide registreerimist ja ärinime kasutuselevõttu ning ühtlasi nende tähiste tuntuks tegemist.

Vaidlustaja on samuti viidanud, et vastavalt Reglemendi p-le 15.5(c) on Registreerijal õigus või õigustatud huvi domeeninimele, kui Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet. Vaidlustaja väidab, et kuna ta on tegutsenud juba 19 aastat ning on üldsusele teada ja väga tuntud ning edukas oma ärivaldkonnas, on vaidlusalune domeeninimi vastavalt Domeenireeglite p-le 6.1.5 üldsust eksitav ning Registreerija eksitab teadlikult tarbijaid. Vaidlustaja ja Registreerija tegutsevad samas valdkonnas. Vaidlustaja põhistab oma seisukohta asjaoluga, et Registreerija on registreerinud domeeninime, mis on seitsmest tähest koosneva sõna puhul erinev Vaidlustaja kaubamärgi sõnalisest osast ainult ühe tähe võrra. Oma väidete kinnituseks enda üldsusele teadaolemisest ja hästi tuntuusest ning edukusest oma ärivaldkonnas, samuti Registreerijapoolsest tegelikust eksitamisest ei ole Vaidlustaja esitanud Komisjonile ühtegi tõendit.

Registreerija seisukohtade põhjal Komisjon järeldab, et Registreerija ei nõustu Vaidlustaja seisukohtadega.

Reglemendi p 15.5 sätestab ammendamatu loetelu Registreerija õigust või õigustatud huvi tõendavatest asjaoludest Reglemendi p 15.4(b) mõistes, sh loeb Komisjon need asjaolud tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel, kui (a) enne vaidluse tekkimist Registreerija tegelikult kasutas Domeeninime või nime mis vastas Domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks; või, kui (b) Registreerija on Domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele õiguskaitsset; või, kui (c) Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet.

Komisjonile esitatud materjalidest nähtub, et Registreerija võttis vaidlustatud domeeninime kasutusele alates 21.03.2011. Vaidlustaja esitas Registreerijale nõudekirja 13.06.2012, seega kasutas Registreerija tegelikkuses domeeninime enne käesoleva vaidluse tekkimist. Komisjon on tutvunud Registreerija kodulehe ja selle sisuga aadressil www.estivok.ee, milles on esitatud Registreerija kui mittetulundusühinguna tegutseva ühenduse tutvustus, info ürituste/teabepäevade kohta, kasulikud lingid, info mittetulundusühinguga koostööd tegevate isikute kohta ja Registreerija kontaktinfo. Seega kasutab Registreerija tegelikult domeeninime seoses avalikkusele suunatud elamute ja hoonete energiasäästulase informeerimise ja nõustamisega, korraldades sellekohaseid teabeüritusi üle Eesti.

Seega leiab Komisjon, et Registreerija õigustatud huvi domeeninimele on tõendatud selle tegeliku kasutamisega (vt ka Komisjoni 18.01.2011 otsus nr 10-1a-259, arvutidoktor.ee, p 4.2).

Kuna Vaidlustaja tugineb oma seisukohtades Reglemendi p-s 15.5(c) sätestatule, põhistades, et vaidlustatud domeeninimi on üldsust eksitav, ning et Registreerija eksitab teadlikult tarbijaid, siis peab Komisjon vajalikuks hinnata ka antud asjaolusid.

Lisaks varasemalt kasutusel olnud domeeninimele, tõendab Registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele asjaolu, kui Registreerija kasutab domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet.

Antud Reglemendi sätte sõnastusest tulenevalt tuleb vaadelda kahe tingimuse olemasolu, s.t, esiteks, kas Registreerija kasutab domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil, ning teiseks, kas Registreerija kasutab domeeninime ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet.

Nagu eespool Komisjon viitas, ei ole Vaidlustaja esitanud tõendeid enda või oma varasema õiguse maine asjaolude osas, seega ei ole võimalik Komisjonil hinnata Vaidlustaja või tema varasema õiguse maine kahjustamist või ärakasutamist Registreerija poolt, mistõttu tuleb Komisjonil jätta need asjaolud tähelepanuta.

Antud vaidluses leiab kinnitamist fakt, et Registreerija puhul on tegemist mittetulundusühinguga. Vastavalt mittetulundusühingute seaduse (edaspidi "MTÜS") § 1 lg-le 1 on mittetulundusühing isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Seega tegutseb Registreerija mittetulunduslikul eesmärgil. Tutvunud Registreerija seisukohtade ning Registreerija kodulehega, ei saa Komisjon teha järeldust, et Registreerija tegevus on mingilgi määral seotud

majandusliku tulu saamisega. Nii Registreerija kui tema kodulehel kuvatav info vaid annavad kinnitust sellest, et Registreerija eesmärgiks on avalikkuse teavitamine, nõustamine hoonete, elamute energiasäästualases valdkonnas ning vastavate teabepäevade korraldamine. On enamgi selge, et vastav tegevus eeldab teatud kulude kandmist ning nende kulude katmist rahalistest vahenditest, kuid ükski esitatud seisukoht või kodulehel kuvatav info ei anna põhjust kahtluseks, et Registreerija eesmärgiks on majandusliku tulu saamine, seda eelkõige Vaidlustaja arvel.

Samuti ei anna Registreerija seisukohad ning Registreerija kodulehel esitatud informatsioon alust arvata, et Registreerija kavatsuseks või eesmärgiks on tarbijate eksitamine. Seda eelkõige põhjusel, et kodulehel ei ole esitatud viiteid Vaidlustajale või Vaidlustaja tegevusele; Registreerija koduleht ei ole suunatud Vaidlustaja kodulehele; kodulehel kasutatav graafika, värvilahendus, kodulehel esitatud viide sõnakombinatsioonile “EnergiaSäästlik Tõhusalt Innovaatiliste Võimaluste OsundiKoda”, ESTIVOK logo ei ole seostatavad Vaidlustajaga; koduleht ei ole alandava ega ebaseadusliku sisuga (vt nt CAC 05.01.2009 otsus nr 05236, idmacif.eu). Veelgi enam, vastavalt MTÜS § 4 lg-le 1 peab mittetulundusühingu nimi selgesti erinema teistest Eestis registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimedest. Seega ei kehtesta mittetulundusühingute seadus nime osas piiranguid nt varasemate kaubamärkide või ärinimede osas, mis annab alust järeldada, et Registreerijal on igati õigus või õigustatud huvi oma registreeritud mittetulundusühingu nime ka domeeninimega registreerida ning seda kasutada. Siinjuures Komisjon taaskord rõhutab, et Komisjonil ei ole pädevust võtta seisukohta mittetulundusühingu nime registreerimise ning tähise “ESTIVOK + kuju” kasutamise seaduslikkuse osas, s.t kas sellega võidakse rikkuda registreeritud kaubamärkide “ESTIVO + kuju” omaniku ainuõigust.

Sellest tulenevalt teeb Komisjon järelduse, et domeeninimega kokkulangeva mittetulundusühingu nime “Mittetulundusühing ESTIVOK” olemasolu (mittetulundusühingu nimi registreeriti enne domeeninime), selle kaudu reaalse tegevuse teostamine ning sellega seoses ka domeeninime kasutamine on asjaolud, mille alusel tuleb asuda seisukohale, et Registreerijal oli olemas õigus või õigustatud huvi domeeninimele selle registreerimisel Reglemendi p 15.4(b) mõistes (vt ka Komisjoni 18.01.2011 otsus nr 10-1a-259, arvutidoktor.ee; Komisjoni 12.09.2012 otsus nr 12-1a-284, teval.ee).

5.3. Registreerija pahauskus

Viimasena hindab Komisjon Reglemendi p-s 15.4(c) sätestatud alternatiivset võimalust, s.t asjaolu kas domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt Reglemendi p 15.4(c) mõistes.

Reglemendi p 15.6 viitab näitlikustatud loetelule, mille esinemisel on Registreerija pahauskus domeeninime registreerimisel või selle kasutamisel tõendatud, s.o, kui Komisjon leiab, et esinemist ja tõendamist on leidnud vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:

- (a) Domeeninimi oli registreeritud või omandatud otseselt eesmärgiga 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; või
- (b) Domeeninimi oli registreeritud eesmärgiga ära hoida Varasema Õiguse kasutamist vastavas Domeeninimes, kui:
 - (i) Registreerija on samalaadset tegevust korduvalt läbi viinud; või
 - (ii) Domeeninime pole kasutatud asjakohasel viisil vähemalt kahe aasta jooksul registreerimise kuupäevast.

- (c) Domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida Vaidlustaja tegevust; või
- (d) Domeeninime kasutati tahtlikult Internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu Registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu Varasema Õigusega; või
- (e) Domeeninimi on füüsilise isiku nimi ja ei ole mingit selle nime kasutamist õigustavat seost Registreerija ning Domeeninime vahel.

Pahausksuse küsimuse sisustamisel on Vaidlustaja viidanud, et Registreerija kasutab ilmselgelt ära Vaidlustaja varasemaid õigusi Internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu, toetades seisukohta asjaoluga, et Registreerija tegutseb Vaidlustajaga samas valdkonnas ja Vaidlustajal on tuntud hea maine ning Vaidlustajat on aetud juba ekslikult segi Registreerijaga. Samuti leiab Vaidlustaja, et antud juhul on tegemist kõlvatu konkurentsiga, mis rajaneb äravahetamiseni sarnase tähise kasutuselevõtus domeeninimes.

Registreerija seisukohtadest võib järeldada, et Registreerija nimetatud Vaidlustaja argumentidega ei nõustu.

Vaidlustaja väited tema heast mainest ning Vaidlustaja ekslikust segiajamisest Registreerijaga on jäänud paljasõnaliseks ilma ühegi sellekohase tõendi esitamiseta, mistõttu ei ole võimalik Komisjonil hinnata väidetavat Vaidlustaja ja tema kaubamärkide maine või üldtuntuse küsimust. Komisjon on teadlik, et üldtuntud, mainega tähised on tihtilugu kaaperdamise objektideks (või neid kasutatakse ära muudel pahatahtlikel eesmärkidel), kuid antud juhul pole kaaperdamisjuhtum kinnitamist leidnud.

Komisjon viitab, et domeeninime registreerimise pahausksust on võimalik näidata, kui Vaidlustaja tõendab, et Registreerija tegelikult teadis Vaidlustajat ja tema kaubamärke domeeninime registreerimisel, ning et domeeninimi oli valitud ettekavatsetult eesmärgiga saada kasu Vaidlustaja kaubamärkidelt (vt ka Komisjoni 18.01.2011 otsus nr 10-1a-259, arvutidoktor.ee; WIPO 12.08.2010 otsus nr DAM2010-0001, ieee.am; WIPO 12.03.2008 otsus nr D2007-1902, goldmedal.com). Registreerija pahausksust on täheldatud näiteks olukordades, kus Registreerija eesmärgiks on valemulje tekitamine justkui Registreerija on seotud Vaidlustajaga või on Registreerija eesmärgiks olnud kasu saamine oma toodete müügil tekitades segiajamise ohu Vaidlustajaga.¹

Tutvunud Registreerija kodulehega, on Komisjon seisukohal, et kodulehel esitatud informatsiooni ja selle sisu põhjal ei saa teha järeldust, et Registreerija eesmärgiks on tahtlikult valemuljete loomine Vaidlustajaga, eesmärgiga meelitada ligi Internetikasutajaid, saades seeläbi kasu oma kodulehe kaudu. Kuigi võib täheldada teatud sarnasust Registreerija kodulehel kasutatud kaubamärgis "ESTIVOK + kuju" sisalduva sõna "ESTIVOK" ja Vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõna "ESTIVO" kujunduses, ei saa sellest veel automaatselt järeldada, et Registreerija teadis domeeninime registreerimisel Vaidlustajat ja tema kaubamärke ning tahtis seeläbi kasu lõigata, seda isegi olukorras, kus mõlemad osapooled tegutsevad väidetavalt samas tegevusvaldkonnas. Nagu viidatud, ei ole Komisjonile esitatud tõendeid, mis kinnitaks Vaidlustaja üldtuntust või mainet oma tegevusvaldkonnas, ning mis annaks põhjuse eeldada Registreerija eelnevat võimalikku teadlikkust Vaidlustajast ja tema poolt kasutatud kaubamärkidest. Samuti ei tõenda otseselt Registreerija teadlikkust Vaidlustajast asjaolu, et Registreerija juhatuse liige on saanud varasemalt pikaajalist energiasäätualast koolitust. Sellist asjaolu võib nende faktide põhjal kaudselt eeldada, kuid ei näita Komisjoni seisukohalt antud juhul siiski Registreerija tahtlust Internetikasutajate ligimeelitamiseks valides endale taolise eksitavalt sarnase nime.

Samuti ei leia Komisjon, et esineks muid Reglemendi p-s 15.6 sätestatud asjaolusid.

Samas peab Komisjon vajalikuks märkida, et eksitavalt sarnase domeeninime registreerimine ja kasutamine ei anna veel tõestust Registreerija pahausksusest (vt nt Komisjoni 12.09.2012 otsus nr 12-1a-284, teval.ee; CAC 05.06.2006 otsus nr 00131, minitec.eu). Seda eelmainitud põhjustel ning põhjusel, et Registreerija pahatahtlikkus ei ole tõendamist leidnud olukordades, kus Registreerijal esineb õigus või õigustatud huvi domeeninimele, näiteks kui domeeninimi vastab Registreerija ärinimele (CAC 22.12.2006 otsus nr 00306, mediation.eu). Kohaldades analoogiat, on antud juhul tegemist Registreerija poolt domeeninime registreerimise ja selle kasutamisega, mis vastab tema nimele. On igati õigustatud eeldada, et ka mittetulundusühing võib registreerida ja kasutusele võtta domeeninime, mis vastab tema nimele. Lisaks sellele ei viita Registreerija poolt esitatud seisukohad, tõendid ning tema koduleht asjaoludele, et Registreerija eesmärgiks on tahtlikult Internetikasutajate ligimeelitamine kasu saamise eesmärgil, seeläbi tekitades segiajamise ohu Vaidlustaja varasemate õigustega. Registreerija pahatahtlikkuse puudumist tõendab kaudset fakt, et Google otsingumootoris sõnale “estivok” otsingut tehes ei anna otsingu tulemus viiteid Vaidlustajale, ning vastupidiselt, otsingu tulemus sõnale “estivo” ei esita viiteid Registreerijale.

Sellest tulenevalt teeb Komisjon järelduse, et täidetud ei ole ka Reglemendi p-s 15.4(c) sätestatud alternatiivne tingimus.

Lõpetuseks peab Komisjon vajalikuks jätkuvalt rõhutada, et käesoleva vaidluse asjaolud väljuvad Komisjoni pädevuse piiridest. Komisjon ei ole pädev hindama, kas Registreerija nimi on õiguspärane ning kas Registreerija nimi, tema poolt kasutatav tähis “ESTIVOK + kuju” ja domeeninimi rikuvad Vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja varasemat ärinime. Nagu eespoolt viidatud, on Reglemendi eesmärgiks pakkuda efektiivset ning kiiret lahendust domeeninimede kaaperdamise juhtumitele. Antud vaidlus ei ole domeeninime kaaperdamise juhtum, vaid on eelkõige kaubamärgiõiguse ja ärinime rikkumise vaidlus, mis tuleks lahendada traditsioonilises korras kohtus (vt Komisjoni 18.01.2011 otsus nr 10-1a-259, arvutidoktor.ee; Komisjoni 12.09.2012 otsus nr 12-1a-284, teval.ee; WIPO 22.09.2011 otsus nr D2011-1218, german-wings.com).

6. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-ga 15.1 otsuse:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Riina Pärn
Domeenivaidluste komisjoni liige

¹ Czech Arbitration Court. *Overview of CAC panel views on several questions of the alternative dispute resolution for .eu domain name disputes*, http://eu.adr.eu/html/en/handbook_final_for_publication.pdf, p 43.