VAHEKOHTU OTSUS for dispute CAC-ADREU-007977

Case number	**CAC-ADREU-007977**
Time of filing	**2020-10-18 23:17:59**
Domain names	**Tilray.eu**

Case administrator

Organization	**Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization	**Tilray**

Respondent

Name	**Erkki Vaiknurm**

MUUD KOHTUMENETLUSED

Vahekohus ei ole teadlik muudest käimasolevatest kohtuvaidlustest või jõustunud kohtuotsustest vaidlustatud domeeninime suhtes.

FAKTILINE SITUATSIOON

Kanada ariühing Tilray Inc esitas TV Vahekohtu ADR Keskusele hagiavalduse 29.06.2020.a. kostja Veiko Vaiknurme vastu domeeni tilray.eu üleandmist puudutavas nõudes.
Seoses hagiavalduses tuvastatud puudustega palus TV Vahekohtu ADR Keskus 01.07.2020.a. viidatud puudused määratud tähtajaks kõrvaldada. Muu hulgas nõudis TV Vahekohtu ADR Keskus hagejalt kostja isiku täpsustamist ning hagiavalduse esitamist eesti keeles.
Hageja Tilray Inc esitas hagiavalduse muudatuse/täienduse 03.07.2020.a. täpsustades, et kostjaks on Erkki Vaiknurm, kellelt hageja nõudis domeeni tilray.eu üleandmist.
TV Vahekohtu ADR Keskus algatas vahekohtumenetluse 07.07.2020.a.
Kostja ei ole hagiavaldusele TV Vahekohtu ADR Keskuse määratud tähtaja jooksul vastanud.
Vahekohus palus 05.10.2020 hagejal täpsustada tema täielikku ärinime, esindaja isikut ning seost EL kaubamärgi „Tilray“ omaniku Privateer Holdings, Inc-ga, kuivõrd hageja tugines oma hagiavalduses viidatud kaubamärgile ja sellega seotud ainuõigustele. Hageja Tilray Inc selgitas 13.10.2020.a. vahekohtule esitatud kirjas täiendavalt, et Privateer Holdings, Inc näol on tegemist äriühinguga, mis varasemalt ühines Tilray Inc'ga. Hageja esitatud tõendi kohaselt ühinesid Tilray Inc ning Privateer Holdings, Inc 12. detsembril 2019.a. Ühtlasi palus Tilray Inc (edaspidi hageja I) käesolevasse menetlusse kaashagejana kaasata oma Portugali sidusettevõtte Tilray Portugal II, Lda (edaspidi hageja II), kellele hagejad paluvad vaidlusalune domeeninimi üle anda.

A HAGEJA POOL

Hagejad leiavad, et domeen tilray.eu on praegu registreeritud inimesele (st. kostjale), kellel pole mingeid suhteid ega sidemeid hagejatega, ja kes kasutab domeeni lihtsalt selleks, et suunata ümber sõltumatutele teenustele.
Hagejad kuuluvad nn. Tilray kontserni, mille liikmed on Euroopa Liidus ning mujal maailmas registreerinud erinevaid Tilray kaubamärki sisaldavaid domeeninimesid (nt Tilray.pt, Tilray.de, Tilray.fr, samuti Tilray.jp, Tilray.uy jne.). Samuti on hageja I

nimele registreeritud domeen Tilray.com. Euroopa Kaubamärgiametis on EL kaubamärk „Tilray“ registreeritud Privateer Holdings, Inc. nimele ning märk omab EL-s õiguskaitset alates 10.03.2014 klassides 5. 25, 34, 35, 42 ja 44. Privateer Holdings, Inc näol on tegemist ühinguga, millega hageja I ühines 12. detsembril 2019.a.
Hagejate esitatud tõendite kohaselt on kostja vaidlusaluse domeeni registreerinud 3. oktoobril 2019.a. Hageja on esitanud väljatrüki veebilehest Tilray.eu, millest nähtub, et veebileht on suletud.
Hagejad soovivad vaidlusaluse domeeni üleandmist hagejale II kui Euroopa Liidus asuvale äriühingule.

B KOSTJA POOL

Kostjat on ADR menetlusest teavitatud. Kostja ei ole kasutanud oma õigust hagiavaldusele vastata ega esitanud vastavaks tähtajaks vahekohtule omapoolset seisukohta hagiavalduse suhtes.

ARUTLUS JA TUVASTUS

1. Kuivõrd kostja ei ole käesolevas asjas omapoolset vastust esitanud, siis analüüsib vahekohus esmalt sellise mittevastamise tagajärgi.
Vastavalt ADR Reeglite paragrahvile B10 (a) ning Euroopa Komisjoni määruse nr. 874/2004 („Määrus“) artikkel 22 lõikele 10 võib ühe poole poolt ADR menetluses määratud tähtaja jooksul hagile vastamata jätmist pidada vastaspoole nõude tunnistamiseks. Samas näevad ADR Reeglid ette, et vaidlus tuleb lahendada esitatud väidete ja tõendite põhjal ning hagiavalduse rahuldamiseks peavad olema täidetud teatud eeldused (vt. paragrahvid B11 (a) ja B11(d)). Seetõttu ei loe vahekohus kostja poolt hagiavaldusele vastamata jätmist automaatselt hagi tunnistamiseks ning peab vajalikuks analüüsida hagiavalduse väiteid ja tõendeid otsustamaks, kas hagiavaldust on võimalik objektiivselt rahuldada.
2. Vastavalt Määruse artiklile 21(1) ja ADR Reeglite paragrahvile B11(d)(1) peab hagi rahuldamiseks olema tõendatud, et:
(i) domeeninimi on identne või äravahetamiseni sarnane nimega, õigust millele tunnustatakse või on kehtestatud liikmesriigi siseriikliku ja/või Ühenduse seadusandlusega, ja
(ii) domeeninimi on registreeritud kostja nimele, kuigi viimasel puudub õigus nimele või õigustatud huvi, või
(iii) kostja on domeeninime registreerinud või kasutab seda pahauskselt.
3. ADR Reeglite paragrahvi B11(a) kohaselt otsustab vahekohus hagiavalduse üle esitatud avalduste ning dokumentide alusel ning kooskõlas Protsessireeglitega (s.t. ADR Reeglid, Halduri Täiendavad ADR Reeglid, Euroopa Liidu määrused). Kuivõrd kostja antud asjas oma seisukohti ega tõendeid esitanud ei ole, siis lahendab vahekohus asja hagejate esitatud avalduste ning dokumentide alusel.
4. Vahekohus on kontrollinud hagejale I kuuluvaid õigusi, millele hagejad on hagiavalduses tuginenud ning veendunud, et need õigused kehtisid ka hagiavalduse esitamise ajal (Vahekohtu lahend nr 6049, topreality.eu). Muu hulgas omab tähtsust, et hageja II
5. Vaidlusalune domeeninimi tilray.eu sisaldab sõnalist elementi „tilray“, mis on identne hageja I kaubamärgiga „TILRAY“. Domeeninimes sisalduv tühik ning tippdomeeni laiend „.eu“ tuleb antud võrdluses jätta tähelepanuta, kuna tegemist on tehnilist ja kohustuslikku laadi täienditega. Samuti on vaidlusalune domeeninimi tilray.eu oma peamise sõnalise elemendi („tilray“) poolest äravahetamiseni sarnane hageja II ärinimega, kuna mõlema puhul on peamiseks eristuvaks sõnaks „Tilray“ (ärinimes sisalduvad täiendavad sõnad „Portugal“, „II“ning „Lda“ on üldised ning vastavalt riiki ja äriühingu õiguslikku vormi tähistavad).
Seega leiab vahekohus, et vaidlustatud domeeninimi on identne hageja I kaubamärgiga ning äravahetamiseni sarnane hageja II ärinimega.
Eeltoodust tulenevalt on täidetud ADR Reeglite paragrahvis B11(d)(1) sätestatud esmane tingimus.
5. Vastavalt Määruse artiklile 21(2)) ning ADR Reeglite paragrahvile B11(e) võivad kostja õigust või õigustatud huvi domeeninimele paragrahvi B11(d)(1)(ii) mõttes tõendada muu hulgas, kuid mitte ainult järgmised asjaolud, kui need asjaolud on loetud vahekohtu poolt tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel:
a) enne ADR menetluse algatamist on domeeninime valdaja kasutanud domeeninime või domeeninimele vastavat nime seoses kaupade või teenuste pakkumisega või teinud selleks tõestatavaid ettevalmistusi;
b) domeeninime valdaja, olles ettevõtja, organisatsioon või füüsiline isik, on olnud kõnealuse domeeninime järgi üldiselt tuntud, isegi siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õiguse puudumisel;
c) domeeninime valdaja kasutab domeeninime seaduslikult ja mitteärilisel eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada kliente või kahjustada nime mainet, millel on siseriikliku ja/või Ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigus.
6. Hagejad väidavad, et kostjal puudub õigus või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele. Hagejad viitavad asjaolule,

et kostja kasutab nendega mingisuguseid suhteid või seoseid omamata domeeni selleks, et suunata ümber sõltumatutele teenustele. Hagejate esitatud veebilehe tilray.eu väljatrüki kohaselt on veebileht suletud. Seega järeldab vahekohus, et kostja ei kasuta domeeninime ühegi kauba või teenuse pakkumiseks; samuti ei ole asjas tuvastatud nagu oleks kostja üldiselt tuntud vaidlusaluse domeeninime järgi; samuti ei nähtu nagu kasutaks kostja domeenime seaduslikult ja mitteärilisel eesmärgil ning ausalt, ilma kavatsuseta kliente eksitada.
7. Kuivõrd kostja on jätnud hagiavaldusele vastamata, siis ei ole antud asjas ühtegi tõendit, mille kohaselt oleks kostjal õigus või õigustatud huvi vaidlusaluse domeeni suhtes.
Sellest tulenevalt leiab vahekohus, et kostjal puudub õigus või õigustatud huvi vaidlusaluse domeeni suhtes Määruse artikli 21(2)) ning ADR Reeglite paragrahvi B11(e) tähenduses.
Seega on täidetud ka ADR Reeglite paragrahvi B11(d)(1) sätestatud teine tingimus.
8. Kuna hagiavaldus tuleb rahuldada kostja õiguse ja õigustatud huvi puudumise tõttu, siis ei pea vahekohus vajalikuks täiendavalt analüüsida ADR Reeglite paragrahvis B11(d)(1)(iii) sätestatud alternatiivset tingimust kas domeeninimi on kostja poolt registreeritud või seda kasutatakse tema poolt pahauskselt.
9. Hagejad on palunud vaidlusaluse domeeninime üleandmist hagejale II. Hageja II on Portugali äriühing, s.t ettevõtja asukohaga Euroopa Liidus, ning sellega on hagejad tõendanud, et hageja II vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 733/2002 artiklis 4(2)(b) sätestatud nõuetele, mistõttu vahekohus saab rahuldada käesoleva hagiavalduse nõude domeeninime üleandmiseks.

VAHEKOHTU OTSUS

Eelnevalt kirjeldatud põhjustel tegi vahekohus kooskõlas Reeglite § B12 (b) ja (c) järgmise otsuse

- domeeninime TILRAY.EU üleandmine hagejale II (Tilray Portugal II, Lda).

Vahekohtunikud

Name	**Triin Toomemets-Krasnitski**

VAHEKOHTU OTSUSE KUUPÄEV 2020-10-18

Summary

OTSUSE INGLISEKEELNE KOKKUVÕTE: LISAS 1

I. Disputed domain name: tilray.eu

II. Country of the Complainant: Canada & Portugal, country of the Respondent: Estonia

III. Date of registration of the domain name: 3 October 2019

IV. Rights relied on by the Complainants (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in EU, reg. No. 012674966, for the term 10 March 2024, filed on 10 March 2014, registered on 1 December 2014 in respect of goods and services in classes 5, 25, 34, 35, 42, 44
9. company name: Tilray Portugal II, Lda

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical and confusingly similar to the protected rights of the Complainants

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. No use for offering goods or service or preparations for such use or legitimate non-commercial or fair use, and Respondent is also not commonly known by the name, and no other reason for recognising any right of the Respondent. Domain is dormand and website closed.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. N/A
2.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. Is Complainant eligible? Yes, one co-complainant is.