VAHEKOHTU OTSUS for dispute CAC-ADREU-004807

Case number	**CAC-ADREU-004807**
Time of filing	**2008-01-28 10:46:21**
Domain names	**thulema.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Thulema AS, juhatuse liige Tarmo Prikk**

Respondent

Organization / Name	**Data redacted**

MUUD KOHTUMENETLUSED

Vahekohus ei ole teadlik vaidlustatud domeeni puudutavatest muudest käimasolevatest kohtuvaidlustest või jõustunud kohtuotsustest.

FAKTILINE SITUATSIOON

1. XXXX registreeris 11. aprillil 2006.a domeeninime thulema.eu. Domeeninime thulema.eu ei ole kasutatud.

2. Wallenium Grupp OÜ pöördus 26. veebruaril 2007.a XXXX poole ettepanekuga müüa domeeninimi thulema.eu. XXXX vastuse kohaselt oli ta nõus domeeninime loovutama 360 000 krooni eest.

3. Thulema AS on Eestis registreeritud äriühing, millele kuulub Eestis registreeritud kaubamärk "THULEMA furniture fig" (reg nr 25739) klassides 20 ja 42. Samuti on Thulema AS'i nimele registreeritud domeeninimi thulema.ee.

4. Thulema AS esitas 23. jaanuaril 2008.a Vahekohtule hagiavalduse domeeninime thulema.eu AS'ile Thulema üleandmise nõudes. Vahekohus luges hagiavalduse esitatuks 28. jaanuaril 2008.a ning formaalseks menetluse alustamise kuupäevaks 8. veebruari 2008.a.

5. Vahekohus edastas hagiavalduse XXXX kohustusega esitada 30 päeva jooksul hagiavalduse kätte saamisest vastus. Kostja esitas 11. märtsil 2008.a vastuse hagiavaldusele, mille kohaselt sai hagiavalduse kätte 8. veebruaril 2008.a. Kostja palus hagiavalduse jätta rahuldamata.

6. Kostja ei esitanud vastust hagiavaldusele paberkandjal, mistõttu teavitas Vahekohus 1. aprillil 2008.a kostjat puudusest ning andis 7 päeva teate kättesaamisest puuduste kõrvaldamiseks. Kostja kõrvaldas puudused 6. aprillil 2008.a.

A HAGEJA POOL

7. Hagejale kuulub Eestis registreeritud kaubamärk "THULEMA furniture" klassides 20 ja 42. Vaidlustatud domeeninimi thulema.eu on identne hageja kaubamärgi kaitstava osaga „THULEMA“. Hageja on Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline

isik, kelle põhitegevusaladeks on mööbli ja sisekujunduselementide tootmine ning realiseerimine, sisekujundusprojektid ja mööblidisain, puidu- ja metallitööstuse tehnoloogia ja majandusprojektide väljatöötamine ja kaubandus - ja vahendustegevus eelpool loetletud valdkondades. Lisaks on hageja nimele registreeritud alates 1998.a domeeninimi thulema.ee.

8. Hageja leiab, et kostjal puudub õigus või õigustatud huvi domeenime registreerimiseks. Kostja ei kasuta domeeninime. Kostjal on kehtiv seos üksnes äriühingu OÜ'ga Profcorp, mistõttu puudub alus arvata, et kostja või temaga seotud äriühingud oleksid tuntud nime "thulema" all.

9. Hageja leiab, et kostja pakkumine müüa domeeninimi hagejale 360 000 krooni eest kinnitab kostja pahausksust registreerimisel. Pahausksust tõendab ka asjaolu, et kostja domeenime tegelikult ei kasuta.

B KOSTJA POOL

10. Kostja leiab, et domeeninime registreerimise vastu ei olnud keegi tundnud huvi ning domeeninimi oli registreerimiseks vaba.

11. Hageja oletus, et kostja ei kavatsegi domeeninime kasutusele võtta on üksnes oletuslik. Kostja registreeris domeeninime eesmärgiga tutvustada Eestit kui hea investeerimiskliimaga Euroopa Liidu maad, kus kinnisvara soetamine ja omamine on Lääne-Euroopa investorile soodne. Kostjale kuulub Eestis registreeritud äriühing OÜ Profcorp, mille põhitegevusalaks on kinnisvara vahendus, kinnisvaraalased konsultatsiooni- ja projektijuhtimise teenused. Veebileht oleks toetanud kostjale kuuluva äriühingu tegevust omades üksnes sotsiaalset mõõdet. Kinnisvaraturu languse tõttu on kostja ajutiselt äriidee teostamise ja veebilehe loomise peatanud.

12. Kostja tuletas domeeninime thulema.eu Vana-Kreeka maadeavastaja Pythease kirjeldatud maa Thule nimest, lisades sellele sõna "maa" ning mugandades selle thulema'ks.

13. Kostja pahausksust ei tõenda ettepanek müüa domeeninimi 360 000 krooni eest, kuna hageja ise tegi kostjale ettepaneku müüa domeeninimi.

ARUTLUS JA TUVASTUS

14. Vastavalt komisjoni määruse nr 874/2004 artiklile 21 (1) ja ADR reeglite B 11 (d) (1) peab hagi rahuldamiseks olema ära 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) domeeninimi on registreeritud või kasutatakse pahauskselt.

15. Vahekohus käsitleb kõigepealt esimese tingimuse täitmist – kas hageja on tõendanud siseriikliku või Ühenduse seadusandlusega tunnustatud õiguse olemasolu nimele, mis on identne või äravahetamiseni sarnane domeeninimega.

16. Hageja on tuginenud Eestis registreeritud kaubamärgile „THULEMA furniture+kuju“. Kaubamärgi kuuluvust hagejale tõendab Patendiameti kodulehel asuva kaubamärgibaasi väljatrükk seisuga 22. jaanuar 2008.a. Eesti kaubamärgiseaduse § 5 lõike 1 p 2 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mille kohta on tehtud regisreering registris. Seega kuulub hagejale siseriikliku seadusandlusega tunnustatud õigus nimele „THULEMA furniture+kuju“. Kaubamärgi kooseisus olev sõna „furniture“ on määratud mittekaitstavaks osaks ning kujutatud väiksemalt võrreldes sõnaga „THULEMA“. Kaubamärgi kujundus seisneb kirjašriftis ning sõnade all asuvas ristkülikus. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi domineerivaks osaks sõna „THULEMA“.

17. Vahekohus leiab, et domeeninimi ei ole küll identne õiguskaitse saanud kaubamärgiga, küll aga äravahetamiseni sarnane kuna sisaldab kaubamärgi domineerivat ja eristusvõimelist osa. Eeltoodust tulenevalt on täidetud ADR reeglite B 11 (d) (1) sätestatud esimene tingimus.

18. Hageja on märkinud, et kostja domeeninime tegelikult ei kasuta. Kuigi hageja ei ole tõendanud, et kostja ei ole domeeninime kasutanud, ei ole selle üle tegelikult poolte vahel vaidlust. Kostja on ise vastuses möönnud, et ta on domeeninime kasutusele võtmise plaani peatanud. Samas ei ole kostja esitanud tõendeid selle kohta, et ta oleks üldse teinud reaalseid ettevalmistusi domeeninime kasutusele võtmiseks.

19. Hageja on tõendanud äriregistri teabesüsteemi väljatrükiga, et kostjal on kehtiv seos üksnes OÜ'iga Profcorp. Kostja vastusest ei selgu, et kostja tegutseks domeeninimega sarnase nime all või oleks tuntud domeeninime thulema.eu all. Seega ei tule kostja õigustatud huvi ka läbi domeeninime kasutamise omandatud tuntusest.

20. Kostja ei ole tuginenud ega tõendanud asjaolu, et talle kuuluks varasem õigus nimele „thulema" ärinime, kaubamärgi või mõne muu seadusega tunnustatud õiguse näol.

21. Poolte vahel puudub vaidlus selles, et domeeninime thulema.eu ei ole üldse kasutatud, mistõttu ei saa kostja õigustatud huvi domeeninime kasutamiseks tulla ka domeeninime heausksest, mitte-kommertslikul eesmärgil kasutamisest.

22. Vahekohus leiab, et kostja ei ole domeeninime tegelikult kasutanud ega tõendanud reaalsete ettevalmistuste tegemist kasutusele võtmiseks, kostjal puudub seadusandlusega tunnustatud õigus nimele „thulema", kostja ega temaga seotud äriühingud ei ole tuntud nime "thulema" all ning kostja ei ole tuginenud muule asjaolule, millest võiks tuleneda kostja õigustatud huvi domeeninime thulema.eu vastu. Domeeninimi on registreeritud enam kui 2 aastat tagasi, mistõttu on kostjal olnud aega nii domeeninime kasutusele võtmiseks või vähemalt reaalsete ettevalmistuste tegemiseks, et võtta kasutusele. Üksnes hagiavalduse vastuses toodud kostja ebamäärane plaan domeeninimi kunagi kasutusele võtta tõendamata reaalseid ettevalmistusi ei ole piisav, et tõendada kostja õigust või õigustatud huvi domeeninimele.

23. Vahekohus ei pea vajalikuks täiendavalt analüüsida, kas domeeninimi on registreeritud või seda kasutatakse pahauskselt, kuna hagi tuleb rahuldada kostja õiguse ja õigustatud huvi puudumise tõttu.

24. Vahekohus leiab, et hageja on tõendanud äriregistri teabesüsteemi väljavõttega, et vastab nõukogu määruse nr 733/2002 artiklis 4 (2) (b) sätestatud nõuetele, mistõttu saab rahuldada hageja nõude domeeninime üle kandmiseks.

VAHEKOHTU OTSUS

25. Eelnevalt kirjeldatud põhjustel tegi Vahekohus kooskõlas ADR reeglite § B12 (b) ja (c) järgmise otsuse:

anda domeeninimi thulema.eu üle hagejale Thulema AS'ile

Register täidab otsuse peale 30 päeva möödumist poolte otsusest teavitamisest, välja arvatud juhul kui Kostja algatab kohtumenetluse omavahelises jurisdiktsioonis.

Vahekohtunikud

Name	**Ants Nõmper**

VAHEKOHTU OTSUSE KUUPÄEV 2008-04-24

Summary

OTSUSE INGLISEKEELNE KOKKUVÕTE: LISAS 1

26. The Complainant in this ADR Proceeding is Thulema AS with a place of business in Estonia.

27. The Respondent is XXXX, a natural person with an address in Estonia.

28. The Complainant is the proprietor of Estonian registered trademark „THULEMA fig" No 25739 in classes 20 and 42. Thulema AS has also registered a domain name thulema.ee.

29. The disputed domain name thulema.eu was registered by the Respondent on April 11, 2006.

30. Thulema AS filed the Complaint on January 23, 2008 requesting transfer of the domain name. The Complainant submitted that the disputed domain name is identical to protected part THULEMA of the Complainant's trade mark. The Respondent does not have a right or legitimate interest in the domain name as the Respondent has not used the trademark and is related only to Profcorp OÜ. In addition, the Respondent has registered the domain name in bad faith as the Respondent has offered the domain name for sale.

31. The Respondent disagreed with the Complaint. Respondent intended to use the domain name for disseminating information about profitable investing possibilities in Estonia without actually seeking profit. As the real estate market is going down, the Respondent decided to halt also preparations for the homepage. The Respondent combined the word „thulema“ from words „Thule“ and „maa“ (meaning in Estonian „country“). Fact that the Respondent agreed to sell the domain name does not prove bad faith as the Complainant approached the Respondent with respective offer.

32. The Panel found that the Complainant had proved the existance of trademark rights to „THULEMA fig“. The dominant part „THULEMA“ of the trademark was identical to the domain name and therefore the trademark should be considered confusingly similar with the domain name.

33. It was undisputed that the Respondent did not use the domain name. The Respondent has not filed any evidence on demonstrable preparations to take the domain name into use. The Complainant has proved that the Respondent is related only to OÜ Profcorp. The Respondent has not claimed that he or a company related to him is known by the domain name thulema.eu. Neither has the Respondent claimed that he is proprietor of any rights to the name „thulema“. Respondent has not relied on any other circumstance that would prove his legitimate interest in the name. The Panel does not consider an undefined plan to take the domain name into use described in the response to the Complaint sufficient to prove legitimate interest in the domain name.

34. The Panel does not consider necessary to analyse whether the domain name was registered or is used in bad faith as the Complaint will be satisfied as the Respondent does not have legitimate interest in the name.

35. The Complainant has satisfied general eligibility criteria set out in Article 4(2)b of the Regulation (EC) no 733/2002 of the European Parliament and of the Council of 22 April 2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain and the disputed domain can be transferred to Thulema AS.

36. On the bases of foregoing the Panel has decided to transfer the domain name thulema.eu to Thulema AS.