

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse osakond

Maido Maasepp

DOMEENINIME ÕIGUSKAITSE JA SELLE SUHE KAUBAMÄRGIGA

Magistritöö

Juhendaja
MJur Gea Lepik

Tartu
2021

SISUKORD

SISSEJUHATUS	4
1. DOMEENINIME JA KAUBAMÄRGI KEHTIVUSE VASTASTIKUSED TINGIMUSED	10
1.1. Domeeninime registreerimise tingimused ja kehtetuks tunnistamise alused	10
1.1.1. Domeeninime identsus või eksitav sarnasus varasema kaubamärgiga.....	12
1.1.2. Domeeninimele õiguse või õigustatud huvi puudumine	17
1.1.3. Domeeninime registreerimise või kasutamise pahauskus.....	22
1.2. Domeeninimi kui kaubamärgi registreerimist välistav asjaolu	25
1.2.1. Kaubamärgi registreerimise tingimused.....	26
1.2.2. Domeeninimi kui üldtuntud kaubamärk	31
1.2.3. Domeeninimi kui muu varasem õigus	34
1.2.4. Sarnasus varasema domeeninimega kui kaubamärgi taotluse pahauskuse alus ...	37
2. DOMEENINIME JA KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE VASTASTIKUNE SISU JA ULATUS	41
2.1. Domeeninime omaniku ainuõigused kaubamärgiomaniku suhtes	41
2.1.1. Domeeninime omaniku ainuõiguste sisu ja ulatus	41
2.1.2. Domeeninime omaniku õigus keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist	44
2.1.3. Domeeninime omaniku õigus nõuda identse või sarnase kaubamärgi üleandmist	51
2.2. Domeeninime omaniku piirangud domeeninime kasutamisel tulenevalt kaubamärgiomaniku ainuõigustest	53
2.2.1. Kaubamärgiomaniku õigus keelata identse või sarnase domeeninime kasutamist	53
2.2.1.1. Tähise kasutamine domeeninimes kui kasutamine äritegevuses kaupade või teenuste puhul.....	54
2.2.1.2. Kaubamärgi ülesannete kahjustamine domeeninimes kasutamise korral.....	57
2.2.1.2.1. Kaubamärgi päritolu tagamise ülesande kahjustamine	57
2.2.1.2.2. Kaubamärgi muude ülesannete kahjustamine	59
2.2.1.3. Tuntud kaubamärgi kahjustamine domeeninimes kasutamise korral.....	63

2.2.2. Kaubamärgiomaniku õigus nõuda identse või sarnase domeeninime üleandmist .	66
KOKKUVÕTE	69
LEGAL PROTECTION OF THE DOMAIN NAME AND ITS RELATIONSHIP WITH THE TRADEMARK. Abstract.	74
KASUTATUD LÜHENDITE LOETELU	81
KASUTATUD ALLIKAD	82
Kasutatud kirjandus	82
Kasutatud õigusaktid	83
Kasutatud Eesti kohtupraktika.....	84
Kasutatud välisriikide kohtupraktika.....	85
Kasutatud Euroopa Liidu kohtupraktika.....	85
Kasutatud Domeenivaidluste Komisjoni praktika.....	87
Kasutatud WIPO arbitraažikohtu praktika	88
Kasutatud TOAK praktika.....	88
Muud kasutatud materjalid	88

SISSEJUHATUS

Tänapäeval on lihtne alahinnata, kui kiires arengus on tehnoloogia. Sellega korrelatiivses tempos areneb ka õigus – tehnoloogia pidev areng toob kaasa järjest uusi õiguslikke probleeme, mis ei ole enam juba kehtiva õiguse kaudu lahendatavad. Nii on juhtunud ka domeeninimedega. Kui domeeninimed loodi, oli nende funktsioon esmajoones toimida kui tõlgina inimeste ja arvutite vahel, st pakkuda meeldejäätavat alternatiivi numbrilistele aadressidele, mida arvutid navigeerimisel kasutavad.¹ Tänapäeval on domeeninimed midagi enamat. Ajastul, mil e-kaubandus on populaarsem kui kunagi varem, on oma äritegevuses kasutatava domeeninime valik muutunud ettevõtjate jaoks oluliseks otsuseks, mis peab olema põhjalikult läbimõeldud. Äritegevusega tegeleva domeeninime omaniku jaoks on tänapäeval eeskätt oluline, et tema domeeninimi oleks teistest piisavalt eristuv, mis tagaks selle, et tarbija ta massiivsest internetiavarusest üles leiaks. See on igati mõistetav, kui võtta arvesse, et ainuüksi 2020. aasta lõpu seisuga oli Internetis registreeritud 366,3 miljonit erinevat domeeninime.² Teisalt peavad domeeninimel olema omadused, mis meelitaksid tarbijaid ligi ja suurendaksid domeeninime alt pakutavate kaupade või teenuste tarbimist. Eelnevale aitavad kaasa domeeninime unikaalsus ja aja jooksul omandatud hea maine. Kõik see viitab sellele, et domeeninimed võivad tänapäeval lisaks traditsioonilisele aadressifunktsioonile täita ka kaupade või teenuste päritolule viitamise, aga ka reklaami ja info edastamise ülesandeid. Selline laiahaardeline funktsionaalsus viitab sellele, et tänapäeva domeeninime roll on sageli sarnane kaubamärgi omaga.

Domeeninimi on internetis tavaliselt tarbija esmaseks kokkupuuteks ettevõtjaga, mille tõttu on ettevõtjale tähtis, et tarbijale juba tuntud ettevõtte ärinimi või kaubamärk saaksid registreeritud ka domeeninimena.³ Ühtse tähise kasutamine nii füüsilises kui ka virtuaalses ruumis aitab domeeninimede puhul kaasa eelnimetatud päritolufunktsiooni täitmisele. Vaid nii saab tagada, et tarbija leiab endale juba varasemalt füüsilisest maailmaruumist tuntud ettevõtja ilma suurema vaevata üles ka Internetist. Ettevõtja positsiooni ja tema domeeninime rolli aga nõrgestavad kolmandate isikute kaubamärgid ja domeeninimed, mis on identsed või sarnased tema poolt kasutatava domeeninimega, kuna need võivad viia Internetti külastava tarbija eksiteele. Näiteks

¹ National Research Council of The National Academies. Signposts in Cyberspace: The Domain Name System and Internet Navigation. Washington: National Academic Press 2005, lk ES-1. <https://www.cs.cornell.edu/people/egs/beehive/narc-dns.pdf> (18.06.2020).

² Verisign. Verisign Q4 2020 Domain Name Industry Brief: 366.3 Million Domain Name Registrations In The Fourth Quarter of 2020 (04.03.2021). - <https://blog.verisign.com/domain-names/verisign-q4-2020-domain-name-industry-brief-366-3-million-domain-name-registrations-in-the-fourth-quarter-of-2020/> (18.03.2021).

³ Davidsson, L. Thulin, S. The Legal Status of Domain Names in Sweden – A Business Context. Magiströö. Jönköping: Jönköping International Business School 2008, Abstract. <http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:3529/FULLTEXT01.pdf> (18.06.2020).

võib tarbija sellises olukorras ekslikult sattuda vale ettevõtja kodulehele või seostada teise ettevõtja kaupu või teenuseid talle varasemalt tuntud ettevõtjaga.

Oma laiahaardelise funktsionaalsuse tõttu on märgatavalt kasvanud ka domeeninimede väärtus, kusjuures kõige ihaldatumate domeeninimede hinnad ulatuvad miljonitesse dollaritesse. Näiteks domeeninimi business.com osteti 1999. aastal 7,5 miljoni dollari eest ning müüdi edasi kõigest kaheksa aastat hiljem juba 345 miljoni dollari eest, mis on käesoleva seisuga ametlikult teadaolevalt kõige suurem rahasumma, mis on ühe domeeninime eest makstud.⁴ Sestap on mõistetav, et domeeninimede omanikel tekkis üsna kiiresti vajadus oma hinnalisi domeeninimesid kaitsta pahatahtlike isikute eest, kes võivad nende õigusi rikkuda või muul viisil kuritarvitada. Üks selline levinumaid pahatahtlikkuse juhtumeid on näiteks tuntud kui domeeninime pöördkaaperdamine, mis tähendab UDRP reeglite kasutamist pahas usus eesmärgiga võtta ära registreeritud domeeninime omanikult tema domeeninimi.⁵ Kui tüüpilise domeeninime kaaperdamise puhul on tavaliselt ohvriks kaubamärgiomanik, kelle kaubamärk registreeritakse kolmanda isiku poolt identse või sarnase domeeninimena,⁶ siis pöördkaaperdamise puhul on ohvriks just domeeninime omanik, kelle domeeninime proovitakse vaidlustusmenetluses hilisema kaubamärgi omaniku poolt omandada.⁷

Kaitsmaks oma õigusi kolmandate isikute vastu, on aga vajalik, et domeeninimi üldse annaks selle omanikule õigused, mida kaitsta. Globaalsel tasandil puudub ühine arusaam, mis asi domeeninimi õiguslikult on ning kas ja milliseid õiguseid see omanikule annab. Selles osas on olemas erinevaid käsitlusi: domeeninime on käsitletud nii tehnilise aadressina, teenuse osutamise lepinguna, kaubamärgina kui ka esemena, mis olenevalt käsitlusest peaksid õiguskaitset saama vastavate valdkondlike õigusaktide alusel.⁸ Samuti on neid, kes leiavad, et domeeninimi peaks üldse olema eraldiseisev intellektuaalomandiõiguse (täpsemalt

⁴ Alleman, A. Donnelley, R.H. Acquires Business.com for \$345M (26.07.2007) – Domainwire.com <https://domainnamewire.com/2007/07/26/rh-donnelley-acquires-businesscom-for-345m/> (25.06.2020).

⁵ ICANN Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Heaks kiidetud ICANN-i direktorite nõukogu poolt 28.09.2013 - <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en> (18.03.2021).

⁶ Võhmar, T. Domeenide kaaperdamise vastu hakkab kaitset pakkuma Eesti Interneti SA juurde loodav domeenivaidluste komisjon. EIS .ee ja domeenindusega seotud uudised, 14.07.2010. - <https://www.internet.ee/eis/uudiste-arhiiv/domeenide-kaaperdamise-vastu-hakkab-kaitset-pakkuma-eesi-interneti-sa-juurde-loodav-domeenivaidluste-komisjon> (18.03.2021).

⁷ DVKo 15.10.2020, 20-1a-336.

⁸ Bakhtiarvand, M. Legal Nature And Protection Of Domain Names With Emphasis On Iranian Law. University of QOM, 05.03.2016. - https://www.researchgate.net/profile/Mostafa-Bakhtiarvand/publication/306146459_Legal_nature_and_protection_of_domain_names_with_emphasis_on_iranian_law/links/57d1c45308ae601b39a20a3d/Legal-nature-and-protection-of-domain-names-with-emphasis-on-iranian-law.pdf (18.03.2021).

tööstusomandiõiguse) objekt ning olema seega eraldi reguleeritud vastavate õigusaktidega.⁹ Nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil pole kehtivates õigusaktides domeeninimedega seonduvaid eraõiguslikke küsimusi reguleeritud. Eesti õiguses on domeeninimede valdkonnas märgiliseks Riigikohtu 2006. aasta lahend, kus Riigikohus avas esmakordselt domeeninime tähendust õiguslikus kontekstis. Selles lahendis jõudis Riigikohus üsnagi umbmäärasele järeldusele, et domeeninimi ei ole üksnes aadress, vaid see sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamärgiga ning see võib olla põhimõtteliselt intellektuaalse omandi objektiks. Seda vaatamata toonasele nn alamdomeeni registreerimise reeglistikule, mille kohaselt ei andnud domeeninime registreerimine sellele isenesest kaubamärgi staatust ega muid uusi õigusi registreeritud nimele.¹⁰ Seega pole ka Riigikohus andnud tänaseks ammendavat vastust, kas domeeninimi on käsitletav iseseisva intellektuaalomandiõiguse objektina ning milline on täpsemalt selle suhe kaubamärgiga.

Eesti kohtutesse on jõudnud vähesed domeeninimesid puudutavad vaidlused ning neist vaid üksikuid on lahendanud Riigikohus. Seejuures on eelviidatud 2006. a Riigikohtu lahend murranguline, kui võrd erinevate astmete kohtud viitavad sellele oma lahendites tänase päevani. Nii õiguskirjanduses kui ka kohtulahendites on domeeninimesid käsitletud peamiselt kaubamärgiõiguse kontekstis, mitte iseseisva intellektuaalomandiõiguse objektina. Nagu eelnevalt märgitud, on domeeninimede ülesanded ja majanduslik väärtus tänapäeval ettevõtjatele väga sarnased kaubamärkidega. Sellest lähtuvalt on asjakohane hinnata, kas neile on tagatud ka vastav õiguslik kaitse. Sellise õigusliku kaitse olemasolu ja ulatust saab autori arvates hinnata kõige paremini selle põhjal, milline on domeeninimede registreerimise tingimuste ja registreeringust tulenevate õiguste vahetõid kaubamärgiga, mis on seni peamine viis äritegevuses kasutatavatele tähistele õiguskaitse saamiseks.

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kas domeeninimede omanikele on tagatud piisavalt ulatuslikud ainuõigused domeeninimena kaitstud tähise suhtes, arvestades ühelt poolt domeeninimede ülesandeid, tähtsust ja väärtust tänapäeval ning teiselt poolt kaubamärgiomanike huve ja õigusi. Eesmärgi saavutamiseks on oluline selgitada välja, millise ulatusega õigused domeeninimi selle omanikule annab ning millises omavahelises suhtes on domeeninimede ja kaubamärkide õiguskaitse Euroopas. Eelnevast lähtuvalt püstitas autor kaks peamist uurimisküsimust: 1) kas ja millal saab domeeninime omanik takistada identse või sarnase kaubamärgi registreerimist ning vastupidi; 2) milline on domeeninimest ja

⁹ Caruana, C. The Legal Nature Of Domain Names. - <http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2015/02/5.-Caruana-Claudio-The-Legal-Nature-of-Domain-Names.pdf> (18.03.2021).

¹⁰ RKTko 3-2-1-4-06 p 49.

kaubamärgist tulenevate õiguste vahekord (või omavaheline suhe). Magistritöö analüüsi põhjal on võimalik anda hinnang, kas domeeninimedele on tagatud piisav õiguskaitse ning kas ja kuidas vajab domeeninimede registreerimise ja kaitsega seonduvat täiendavat reguleerimist. Eelnimetatud järeldustest lähtuvalt on vajadusel võimalik teha ettepanekuid, kuidas domeeninimede ja kaubamärkide omavahelist suhet võiks Eesti või EL õiguses täpsemalt reguleerida.

Käesoleva magistritöö teema on aktuaalne ja vajalik, kuna omab praktilist väärtust domeeninimede omanikele Eestis, samuti kohtutele ja muudele õiguse rakendajatele, kes peavad domeeninimesid puudutavaid õigusvaidlusi lahendama. Magistritöö eesmärkide saavutamiseks on käesolev töö jaotatud kaheks peatükiks. Magistritöö esimeses peatükis käsitletakse domeeninime ja kaubamärgi registreerimise vastastikuseid tingimusi. Peatükis analüüsitakse, kas ja millal on kaubamärk käsitletav domeeninime registreerimist välistava asjaoluna ning vastupidi. Magistritöö teine peatükk keskendub domeeninime ja kaubamärgi õiguskaitse vastastikusele sisule ja ulatusele. Peatükis analüüsitakse üksikasjalikumalt, millised ainuõigused on ette nähtud domeeninime omanikule domeeninime kasutamiseks ning millised piirangud seavad domeeninime kasutamisele kaubamärgiomaniku ainuõigused.

Magistritöö põhineb traditsioonilistel õigusteaduse meetoditel. Töös on kasutatud erinevaid uurimismeetodeid. Peamiseks meetodiks on analüütiline meetod, mis seisneb õigusaktide ning erinevate kohtute lahendite analüüsimises, ning teisalt on analüüsid lähenedud süstemaatilise-empüüriliselt, kuna töös käsitletakse süsteemselt kehtivat õigust. Kuna magistritöö üks eesmärk on anda hinnang sellele, kas domeeninimedele on tagatud piisav õiguskaitse ning kas ja kuidas võiks domeeninimede registreerimise ja kaitsega seonduvat vajada õigusaktide tasandil täiendavat reguleerimist, on töös kohati kasutatud ka teoreetilist-kvalitatiivset uurimismeetodit. Kuna töös uuritakse ka domeeninime õiguslikku tähendust võrdluses kaubamärgiga, siis on kasutatud lisaks ka võrdlevat meetodit.

Magistritöö peamiseks allikateks on erinevad Eesti ja EL õigusaktid, mis puudutavad domeeninimesid ja/või kaubamärke – eelkõige kaubamärgiseadus,¹¹ EL kaubamärgidirektiiv¹² ja EL kaubamärgi määrus.¹³ Magistritöös kasutatud allikate hulka kuuluvad ka erinevad

¹¹ Kaubamärgiseadus. - RT I, 19.03.2019, 48.

¹² 16. detsember 2015. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2015/2438 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). - ELT L 336, lk 1-26.

¹³ 14. juuni 2017. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta. – ELT L 154, lk 1-99.

juhendamaterjalid, näiteks EIS Domeenivaidluste Komisjoni reglement¹⁴ ja EUIPO kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised.¹⁵ Lisaks on magistritöös kasutatud erinevat erialakirjandust ning kohtu- ja arbitraažipraktikat nii Eesti kui ka EL tasandil, mis on olulised eelnimetatud õigusaktide ja juhendamaterjalide sisu tõlgendamiseks ja paremaks mõistmiseks.

Magistritöö eesmärkidest lähtuvalt püstitas autor kolm hüpoteesi: 1) domeeninimede omanikele ei ole tagatud piisavalt ulatuslikud ainuõigused domeeninimena kaitstud tähise suhtes, arvestades nii domeenide tähtsust ja väärtust tänapäeval kui ka kaubamärgiomanike huve ja õigusi; 2) domeeninime ja kaubamärgi omanike õiguste omavahelise konflikti puhul on üldjuhul prevaleerivaks kaubamärgi omaniku õigused; 3) domeeninimed ei vaja eraldiseisvate õigusaktidega reguleerimist, st neile on võimaldatud piisav õiguskaitse juba kehtiva (kaubamärgi)õiguse alusel.

Autorile teadaolevalt ei ole domeeninime õiguslikku tähendust ja selle suhet kaubamärgiõigusega Eestis varem põhjalikumalt uuritud. Teadaolevad teadustööd on peamiselt keskendunud üksikutele ja väga spetsiifilistele domeeninimedega seonduvatele õiguslikele probleemidele. Näiteks on varasemalt uuritud domeeninime kaitsega kaasnevad probleemid,¹⁶ domeeninimede õigusliku regulatsiooni ebapiisavust,¹⁷ kolmandate isikute kaitset domeeninimede kaaperdamise vastu¹⁸ ning hinnatud üldiselt Eesti domeenireformi õiguslikust aspektist.¹⁹ Muus õigusalasest kirjanduses on samuti üksnes analüüsitud kaubamärgist tulenevate õiguste teostamist domeeninimede suhtes.²⁰ Käesoleva magistritöö temaatikaga sarnaneb enim Raivo Koiteli 2007. a kirjutatud bakalaureusetöö, mis käsitleb domeeninime õiguslikku regulatsiooni ja selle seost kaubamärgiõigusega.²¹ Siiski erineb käesolev töö eelnimetatust juba ainuüksi sellega, et praegusel juhul on tegemist magistritööga, mis on mahult suurem ja võimaldab seetõttu teemat põhjalikumalt analüüsida. Lisaks on Koiteli bakalaureusetöö puhul tegemist ligi 14 aastat vana teadustööga, kus kasutatud on kohtupraktikat kuni 2007. aastani, kuid peale mida on domeeninimede valdkond ja

¹⁴ Eesti Interneti SA Domeenivaidluste Komisjoni reglement. 01.07.2020. - https://meedia.internet.ee/files/DVK_reglement_01.07.2020.pdf (20.11.2020).

¹⁵ EUIPO Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020. - <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1916864/2000000000> (15.12.2020).

¹⁶ Tšetörkin, I. Domeeninime kaitse probleemid. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Eraõiguse instituut 2007.

¹⁷ Tiitus, L. Domeeninimede õigusliku regulatsiooni ebapiisavus ja sellest tuleneb „Cybersquatting“ ja piisava õiguste kaitse puudumine. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, 2013.

¹⁸ Näksi, M. Kolmandate isikute õiguste kaitse domeeninimede kaaperdamise vastu Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi alusel. Magistritöö, Tartu Ülikool, Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool, 2014.

¹⁹ Kranaat, K. Hinnang Eesti domeenireformile õiguslikust aspektist. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, Eraõiguse instituut, 2012.

²⁰ Vt nt Toomsoo, M. Kaubamärgiomanike õiguste kaitse seoses domeeninimedega. – Juridica 2000/V.

²¹ Koitel, R. Domeeninime õiguslik regulatsioon ja seos kaubamärgiõigusega. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, Eraõiguse instituut, 2007.

kohtupraktika eelduslikult oluliselt muutunud. Käesolevas magistritöös on kasutatud valdavalt kohtupraktikat pärast 2007. aastat.

Magistritööd kõige enam iseloomustavad märksõnad on: domeeninimi, intellektuaalomand, intellektuaalomandiõigus, kaubamärk, kaubamärgiõigus.

1. DOMEENINIME JA KAUBAMÄRGI KEHTIVUSE VASTASTIKUSED TINGIMUSED

1.1. Domeeninime registreerimise tingimused ja kehtetuks tunnistamise alused

Eestis korraldab domeeninimede registreerimist Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) lähtudes õigusaktide, kohtu-, vahekohtu või Domeenivaidluste Komisjoni lahendite, oma põhikirja, domeenireeglite ning internetikogukonnas üldtunnustatud juhiste ja tavade kohaselt.²² Domeeninime registreerimist saab taotleda iga isik, kelle isikusamasus on tuvastatud ning kes on esitanud selleks nõutava teabe ja dokumendid.²³ EIS teostab domeeninime registreerimisel üksnes kas informatiivse- või tehnilise iseloomuga toiminguid, mis tähendab, et EIS ei kontrolli, kas domeeninime registreerimisega või domeeninime mis tahes viisil või eesmärgil kasutamisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi.²⁴ Eelkõige kontrollitakse registreerimismenetluse käigus, et domeeninimi ei sisaldaks keelatud tähiseid²⁵ või sümboleid,²⁶ ei oleks identne kehtiva registreeringuga domeeninimega²⁷ ning ei oleks kantud blokeeritud domeenide nimekirja²⁸ või juba reserveeritud kolmanda isiku poolt.²⁹ Seega, kuna registreerimise käigus ei hinnata võimalikke vastuolusid varasemate õigustega (sh kaubamärkidega), saab nende alusel nõuda domeeninime tühistamist või üleandmist üksnes tagantjäreli vaidlustamismenetluse korras.

Riigikohus on esmakordselt domeeninime vaidlust vaagides sedastanud, et domeeninimedega ega Internetiga seonduvaid eraõiguslikke küsimusi ei ole Eestis kehtivates õigusaktides lähemalt reguleeritud.³⁰ Riigikohus on sellest järeldanud, et tippdomeeni .ee haldamiseks kehtestatud eeskirjad võivad olla aluseks domeeninimedega seonduva vaidluse lahendamisel kohtus.³¹ Seega saab kohus lisaks muudele õigusaktidele arvestada vaidluse lahendamisel EIS-i Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi ja domeenireeglitega. Lisaks on Riigikohus öelnud, et domeeninime puudutava vaidluse lahendamisel on asjakohane juhendada ka vastavast

²² Eesti Interneti SA .ee domeenireeglid 01.07.2020 seisuga, p 1.1. - https://meedia.internet.ee/files/Domeenireeglid_01.07.2020.pdf (20.11.2020).

²³ *Ibidem*, p 3.1.1.

²⁴ *Ibidem*, p 3.1.4.

²⁵ *Ibidem*, p 3.2.1.

²⁶ *Ibidem*, p 3.2.2.

²⁷ *Ibidem*, p 3.2.3.

²⁸ *Ibidem*, p 3.2.4.

²⁹ *Ibidem*, p 3.2.5.

³⁰ RKTko 3-2-1-4-06 p 47.

³¹ RKTko 3-2-1-4-06 p 48.

rahvusvahelisest praktikast niivõrd, kuivõrd see ei ole Eesti seadusega vastuolus.³² See tähendab, et kohus saab muu hulgas vaidluse lahendamisel arvestada ka WIPO arbitraažikohtu praktikat kui ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/517, mis käsitleb tippdomeeninime .eu kasutuselevõttu ja toimimist, rakendamise praktikat.

Domeenireeglite p-st 11 tulenevalt lahendatakse kõik domeeninime registreerimise ja kasutamisega seotud õigusvaidlused registreerija ja kolmanda isiku vahel Domeenivaidluste Komisjonis vastavalt selle reglemendile ja Eesti õigusaktidele. Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi eesmärgiks on pakkuda efektiivset ning kiiret lahendust domeeninimede kaaperdamise juhtumitele.³³ Seega juhul, kui kaubamärgiomanikul peaks tekkima soov vaidlustada mõne domeeninime registreerimist, tuleks tal pöörduda Domeenivaidluste Komisjoni poole. Seejuures tuleneb Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p-st 1.1, et komisjoni poole pöördumine ei välista õiguste kaitset muul viisil, sealhulgas kohtumenetluses. Kaubamärgiomanikule võib sellise õiguse kohtusse pöördumiseks anda KaMS § 14 lg 1, mille kohaldamise eeldusi on põhjalikumalt analüüsitud käesoleva töö alapeatükis 2.2.1. Siiski on menetluslikud võimalused Domeenivaidluste Komisjonis ja kohtus mõningal määral erinevad. Näiteks ei ole vaidlustajal võimalik Domeenivaidluste Komisjonis tugineda üldtuntud kaubamärgile, kuivõrd kaubamärgi üldtuntuks tunnistamine on KaMS § 7 lg 1 kohaselt üksnes kohtute pädevuses.³⁴ Ka KaMS § 14 lg 1 alusel kohtusse pöördumisel tuleb kaubamärgiomanikul tõendada kõiki nimetatud sättes toodud eeldusi, sh et tema tähist kasutatakse domeeninimes äritegevuses ja kaupade või teenuste puhul. Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi kohaselt komisjoni menetluses selliseid tingimusi vaidlustajale ei seata. Samuti võimaldab KaMS § 11 lg 1 p 3 pöörduda kohtusse juba kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisest alates, kuid Domeenivaidluste Komisjoni poole pöördumiseks on nõutav, et kaubamärgi registreerimismenetlus oleks juba lõppenud ning kaubamärk kaubamärkide andmebaasis registreeritud.³⁵

Selleks, et üldse saaks vaidlustada domeeninime registreerimist, peab Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.4 kohaselt olema vaidlustatav domeeninimi esmalt identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja õigusega. Identsuse või eksitava sarnasuse esinemisel sätestab reglemendi p 15.4 kaks alternatiivset domeeninime registreerimist välistavat asjaolu, millest

³² RKTko 3-2-1-4-06 p 51.

³³ DVKo 12.09.2012, 12-1a-284.

³⁴ DVKo 10.12.2018, 18-1a-323.

³⁵ DVKo 12.06.2018, 18-1a-317.

vähemalt ühte peab vaidlustaja vaidluse korral tõendama: õiguse või õigustatud huvi puudumine domeeninime registreerijal või pahausksus domeeninime registreerimisel.

Järgnevates alapeatükkides analüüsitaksegi üksikasjalikumalt Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p-s 15.4 loetletud domeeninime identsuse või sarnasuse tingimust kui ka mõlemat täiendavat alternatiivset tingimust, mille esinemine on vajalik domeeninime registreeringu vaidlustamiseks varasema õiguse omaniku, antud kontekstis kaubamärgiomaniku poolt.

1.1.1. Domeeninime identsus või eksitav sarnasus varasema kaubamärgiga

Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.4 kohaselt eeldab domeeninime registreeringu vaidlustamisavalduse rahuldamine, et see on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega. Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 2.11 kohaselt hõlmab varasem õigus p 15.4 tähenduses muu hulgas ka Eestis registreeritud kaubamärke, st kaubamärgi registreerimine ei tohi vaidlustamise hetkel olla veel pooleli³⁶ või lõppenud kaubamärki registreerimata.³⁷ Sätte sõnastusest tulenevalt ei kvalifitseeru varasemaks õiguseks ka üldtuntud kaubamärgid, kuna kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise õigus on KaMS § 7 lg 1 kohaselt üksnes kohtul.³⁸

Kohtupraktikas on avaldatud seisukohta, et domeeninime ja kaubamärki tuleks omavahel võrrelda sarnaselt kaubamärkide analüüsimise reeglitele.³⁹ Kaubamärkide võrdlemise reeglitest lähtumist võib autori hinnangul pidada põhjendatuks mitmel põhjusel. Esiteks on Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi sõnastuses kasutatud mõiste „identsus või eksitav sarnasus“ väga sarnane KaMS § 14 lg 1 p-des 1 ja 2 kasutatava mõistega „identsus või äravahetamise tõenäosus“. Teiseks, kuna sisuliselt käsitleb Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.4 olukorda, kus kaubamärgiomanik saab oma ainuõigusele tuginedes nõuda domeeninime registreeringu tühistamist või üleandmist, on põhjendatud sisustada kaubamärgiomaniku ainuõiguse ulatust kooskõlas KaMS-is ette nähtuga. Puudub mõistlik põhjus, miks Domeenivaidluste Komisjoni reglement peaks andma kaubamärgiomanikule suhetes domeeninimede omanikega erineva sisuga ainuõiguse kui see, mille näeb ette seadus, mis sätestab olukorrad, mil kaubamärgiomanik saab keelata kolmandatel isikutel kaubamärgiga sarnaste tähiste kasutamist. Eelduslikult on Domeenivaidluste Komisjoni reglemendiga

³⁶ DVKo 12.06.2018, 18-1a-317.

³⁷ DVKo 15.10.2020, 20-1a-336.

³⁸ DVKo 10.12.2018, 18-1a-323.

³⁹ TlnRnKo 2-17-179 p 10.1.

soovitud lihtsustada kaubamärgiomanike seadusest tulenevate ainuõiguste teostamist domeeninimede omanike vastu. Seega saab eelduslikult domeeninime ja varasema kaubamärgi „identsuse“ või „eksitava sarnasuse“ hindamisel kasutada juhisenä kohtupraktikat KaMS § 14 lg 1 p-de 1 ja 2 ning selle aluseks oleva kaubamärgidirektiivi kohta, mis käsitlevad kaubamärgi ja tähise identsuse või äravahetamise tõenäosuse hindamist.

Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt tuleb tähiste võrdlemisel eraldi eristada nende „identsust“ ja „äravahetamise tõenäosust“. Kaubamärgiga saab identseks pidada tähist üksnes siis, kui see taasesitab ilma muudatuste või lisanditeta kõik kaubamärgi koostisosad või kui tähise erinevused tervikuna on nii väheolulised, et keskmine tarbija võib jätta need märkamata.⁴⁰ Tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel tuleb aga võtta aluseks tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte. Seejuures peab tähiste hindamine põhinema tähistest tekkival üldmuljel, arvestades eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Otsustavaks osutub see, kuidas asjaomase kauba või teenuse keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, sest keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile.⁴¹ Eelnevalt nimetatud põhimõtted tähiste „identsuse“ ja „äravahetamise tõenäosuse“ hindamisel võiksid olla kohaldatavad ka vastavalt Domeenivaidluste Komisjoni reglemendis kasutatud „identsuse“ ja „eksitava sarnasuse“ sisustamisel.

Domeenireeglite p-st 3.2.1 tulenevalt võivad domeeninimed sisaldada ainult numbreid, sidekriipse ja tähti ning seejuures ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti. Samuti ei võimalda domeeninimed olemuselt nende esitamist disainitud kujul. Eelnevast tulenevalt ei loeta kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks näiteks tühiku ning suur- ja väiketähtede kasutamist, kuivõrd domeenireeglid ei võimaldagi domeenide tehnilisest eripärast tulenevalt nende kasutamist.⁴² Samuti tuleb tähiste võrdlemisel eristada tipp- ja alamdomeeni. Domeenireeglite p 2.1 kohaselt tähendab tippdomeen Eesti riigitunnustega tippdomeeni .ee või muud Eestiga seotud tippdomeeni ning p 2.2 kohaselt tähendab alamdomeen tippdomeenist vasakule jäävat punktiga eraldatud tähist. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei loeta tippdomeeni sisaldumist domeeninimedes, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga, mis on kõigi registreeritud domeeninimede lahutamatu osa. Riigikood-tippdomeen ei avalda mingit mõju domeeninime põhiosa üldmuljele ja seepärast pole sellel tähtsust

⁴⁰ EKo C-291/00 p 54, *LTJ Diffusion SA versus Sadas Vertbaudet SA*, ECLI:EU:C:2003:169.

⁴¹ EKo C-251/95 p 23, *SABEL BV versus Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, ECLI:EU:C:1997:528; C-342/97 p 25, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH versus Klijsen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323.

⁴² Vt nt DVKo 30.10.2020, 20-1a-337 p 4.1; DVKo 18.09.2020, 20-1a-335 p 7; DVKo 06.04.2020, 20-1a-331 p 4.

küsimuses, kas domeeninimi on kaubamärgiga eksitavalt sarnane või mitte.⁴³ Seega tuleb identisuse või eksitava sarnasuse tuvastamisel heita kõrvale domeeninime tippdomeeni osa ning oluline on üksnes kaubamärgi võrdlemine domeeninime alamdomeeni osaga.

Üldjuhul ei ole kaubamärgi ja domeeninime ühemärgiline erinevus piisav nende eksitava sarnasuse välistamiseks. Ühemärgilise erinevusega tähised ei pruugi olla eksitavalt sarnased, kui see tuleneb näiteks nende tavapäraselt mõistetavate tähenduste erinevusest. Selline erinevus peaks aga keskmisele tarbijale olema selgelt tajutav. Ebaoluliseks tuleb pidada ühetähelise erinevusega kaasnevat erisust silbituses, kuna see ei ole tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale arusaadav ega piisav võrreldavate sõnade üksteisest eristamiseks. Nii on näiteks peetud kaubamärgiga „kaarlaid“ eksitavalt sarnaseks alamdomeeni „karlaid“.⁴⁴ Eksitavat sarnasust ei välista ka asjaolu, kus kaubamärki eristab domeeninimest üksnes lõputäht, kuna see on tarbija tavalise tähelepanelikkuse juures ebaoluline ning ei ole piisav sõnade üksteisest eristamiseks.⁴⁵ Seejuures ka tähisele lõputähe „s“ lisamine, mis inglise keeles tähistab mitmust, ei välista iseenesest selle eksitavalt sarnasust võrreldava tähisega, kuna tähised on siiski kirja pildis kui ka häälduses sarnased ja ühemärgiline erinevus on ebapiisav nende selgeks eristamiseks.⁴⁶ Domeeninime saab pidada kaubamärgiga eksitavalt sarnaseks isegi olukorras, kus vaatamata nende lõputähelisele erinevusele on neid võimalik erinevalt käänata.⁴⁷ Kaubamärgiga saab eksitavalt sarnaseks pidada ka domeeninime, mille ainus erinevus tuleneb nendes kasutatavatest sümbolitest. Nii on kaubamärgi „BANG & OLUFSEN“ ja domeeninime „bang-olufsen“ puhul leitud, et erinevus, mis tuleneb domeenimes kasutatud sümbolist „-“ ja kaubamärgis kasutatud sümbolist „&“, on ebaoluline ning see ei võimalda domeeninime tajuda kaubamärgist selgelt erinevana.⁴⁸

Kaubamärgipraktikas kehtib üldtunnustatud põhimõte, mille kohaselt kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi just selle sõnaline osa.⁴⁹ Samuti võtavad domeenivaidluste komisjonide lahendid mujal maailmas kombineeritud kaubamärkides esineva sõnalise osa arvesse varasema õiguse üle otsustamisel üksnes nendel juhtudel, kui kombineeritud kaubamärgis sisalduv sõnaline element on domineeriv ning seda saab selgelt eristada

⁴³ DVKo 09.01.2019, 18-1a-325 p 3.1.

⁴⁴ DVKo 24.08.2018, 18-1a-320.

⁴⁵ DVKo 05.12.2012, 12-1a-286 p 5.1.

⁴⁶ DVKo 27.08.2012, 12-1a-283.

⁴⁷ DVKo 12.09.2012, 12-1a-284.

⁴⁸ DVKo 12.11.2010, 10-1a-258.

⁴⁹ EÜKo T-312/03 p 37, *Wassen International Ltd versus European Union Intellectual Property Office*, ECLI:EU:T:2005:289.

kujundelemendist.⁵⁰ Kombineeritud kaubamärgi puhul, mille sõnaline osa koosneb tavapärasest keelekasutuses kasutatavatest eristusvõimetutest sõnadest, kehtib jällegi põhimõte, et üldjuhul muudab sellise kaubamärgi eristusvõimeliseks just selle graafiline kujundus.⁵¹ See tähendab, et kui kombineeritud kaubamärgi juures kasutatakse lisaks ka tavapärasest keelekasutuses kasutatavaid eristusvõimetuid sõnu, siis ei anna see kaubamärgiomanikule õigust selliseid sõnu monopoliseerida, sh takistada samasuguseid sõnu sisaldavaid domeeninimesid registreerimast.⁵² Sellise kirjeldava tähise eristusvõimelisust saab jaatada üksnes olukorras, kus see on omandanud registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks eristusvõime kasutamise teel KaMS § 9 lg 2 järgi.⁵³

WIPO arbitraažikohus on leidnud, et isegi kaubamärgi kasutamine kombinatsioonis mõne muu tähisega on piisav kaubamärgi omaniku õiguste rikkumiseks. Näiteks ühes kaasuses registreeris Ukraina kodanik enda nimele domeeni „porscheautoparts“, mille puhul leidis WIPO arbitraažikohus, et lisatud täiend „autoparts“ ei kõrvalda sarnasust kaubamärgiga „Porsche“.⁵⁴ Hindamaks, kas kaubamärk on tuvastatav domeeninimes, tuleb domeeninime ja varasema kaubamärgi sõnalist osa omavahel võrrelda, mis võib hõlmata ka tähenduslikku ja kuulmisel põhinevat sarnasust, et tuvastada eksitav sarnasust varasema kaubamärgiga. Olukorras, kus kaubamärgi domineeriv osa on tuvastatav domeeninimes, loetakse domeeninimi tavapäraselt eksitavalt sarnaseks. Eksitavuse hindamisel ei võeta arvesse vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime tugevust või registreerija põhjendatud soovi kasutada domeeni oma kaupade ja teenuste pakkumiseks, mida arvestatakse alles õiguse või õigustatud huvi küsimuse lahendamisel.⁵⁵

Erandina on kohtupraktikas leitud, et kaubamärgiomaniku õiguseid ei riku see, kui mitmest sõnast koosnev domeeninime fragment kattub osaliselt mõne registreeritud kaubamärgiga. Näiteks domeeninime „senseoftea“ puhul on Tallinna Ringkonnakohus leidnud, et domeeninime fragment ei riku kaubamärki „senseo“, sest domeeninimest on selgelt aru saada, et see koosneb lausest „Sense of Tea“, mitte kaubamärgist „Senseo“ + ftea. Vastupidine olukord tähendaks seda, et kaubamärgiomanik saaks igal juhul takistada kolmandatel isikutel

⁵⁰ CAC 14.02.2007 otsus nr 03499. - https://eu.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=3499 (20.11.2020); CAC 27.03.2008 otsus nr 04863. - https://eu.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=4863 (20.11.2020).

⁵¹ EKo C-37/03 P p 72-74, *BioID AG, en liquidation* versus *EU IPO*, ECLI:EU:C:2005:547; TlnRnKo 2-17-179 p 10.3.

⁵² HMKo 2-19-5745.

⁵³ RKTko 2-16-6665/60 p 24.

⁵⁴ WIPO. AMC. 06.01.2004, No D2003-0888, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG* versus *Vasilij Terkin*.

⁵⁵ DVKo 26.03.2018, 18-1a-316, p 4.1.

domeeninimes lause alguse „Sense o(f)...“ kasutamist, mis ei oleks kooskõlas domeeninime ja kaubamärgi õiguskaitse põhimõtetega.⁵⁶

Domeeninimi on eksitavalt sarnane kaubamärgiga, kui kaubamärgi sõnalises osas domineerib sõna, mis on identne vaidlustatava domeeninimega. Sellises olukorras on sarnasus põhjendatav sellega, et domeeninimi võib tavalise tähelepanelikkuse juures eksitada isikud, kes soovivad kasutada kaubamärgiomaniku pakutavat teenust, kuid võivad domeeninime sarnasuse tõttu kaubamärgiga segadusse sattuda ning sattuda seetõttu teise isiku veebilehele.⁵⁷ Nii on näiteks Domeenivaidluste Komisjon tunnistanud kaubamärgiga „eurovia vinci“ eksitavalt sarnaseks domeeninime „eurovia“.⁵⁸ Kaubamärgi „DEKTON by COSENTINO“ ja domeeninime „dekton“ puhul on Domeenivaidluste Komisjon pidanud kaubamärgi domineerivaks elemendiks sõna „dekton“, sest iga mõistlik tarbija seostaks vastavat domeeninime ilmselgelt ja eelkõige kaubamärgiga, mitte ei sisestaks vastavat domeeniaadressi selleks, et otsida domeeninime registreerinud Poola äriühingut, kes teiste edasimüüjate kõrval kaubamärgiomaniku tooteid pakub.⁵⁹

Kõigele eelnevale vaatamata on Domeenivaidluste Komisjon ühes lahendis asunud üllatuslikule järeldusele, et domeeninime ja kaubamärgi sarnasuse hindamisel ei ole vaja anda hinnangut, kas esineb tähiste segiajamise tõenäosus.⁶⁰ Selline seisukoht on kummastav, võttes arvesse, et Domeenivaidluste Komisjoni reglemendis on domeeninime „sarnasuse“ lahutamatuks osaks ka selle „eksitavus“. Juhul kui domeeninime ja kaubamärgi sarnasuse hindamisel puuduks vajadus anda hinnang tähiste segiajamise tõenäosusele, siis kaotaks reglemendis kasutatav „eksitavus“ sisuliselt oma mõtte ning reglemendis võiks piirduda üksnes abstraktselt sõnastatud „sarnasusega“. Kuna tegemist on üksnes ühekordse mõtteväljendusega kõikide Domeenivaidluste Komisjoni lahendite seast, siis arvab autor, et sellise seisukoha puhul võib siiski tegemist olla üksnes kiirustamise tulemusena tekkinud tööveaga.

Kokkuvõtvalt kujunes autoril analüüsitud Domeenivaidluste Komisjoni ja kohtute praktikast arusaam, et paljud domeenivaidlused võivad olla tingitud eeskätt ebapiisavast teavitustööst domeeninime registreerimismenetluse tehnilis-formaalsest olemusest. Autori hinnangul võiksid registripidajad isikut domeeninime registreerimisel rohkem selles osas informeerida, et registreerimisprotsess on üksnes tehniline ja formaalne ning see ei välista võimalike nõudeid

⁵⁶ TlnRnKo 2-11-11958.

⁵⁷ DVKo 18.04.2016, 16-1a-306 p 7.

⁵⁸ DVKo 28.08.2018, 18-1a-319 p 7.

⁵⁹ DVKO 14.06.2017, 17-1a-313, p 3.1.

⁶⁰ DVKo 28.04.2016, 16-1a-307 p 4.2.

registreerija vastu, kui domeeninimi peaks kolmandate isikute, sh kaubamärgiomanike õigusi rikkuma. Veelgi enam võiks autori arvates paljusid domeenivaidlusi ära hoida lihtne täiendus domeeni registreerimise protsessile. Täpsemalt võiks registreerimisel olla domeeninime valiku juures ka automaatne esialgne teavitust selle kohta, kas registreeritav domeeninimi võib rikkuda mõne kolmanda isiku varasemaid õigusi. Vastava info saaks registreerijale lihtsasti kuvada, kui süsteem võrdleks registreeritavat domeeninime näiteks Patendiameti kaubamärkide andmebaasis registreeritud kaubamärkidega või äriregistris sisalduvate ärinimedega. See siiski ei võtaks ära registreerimise tehnilis-formaalset olemust, st vaatamata võimalikule süsteemiteavitusele, oleks domeeninimi siiski isiku enda riisikol registreeritav. Ka sellises olukorras võiks olla põhjendatud asjaomaste varasemate õiguste omanike teavitamine süsteemi poolt, et nad saaksid aegsasti vajadusel domeeninime registreerimise vaidlustada, mis aitaks ennetada suuremat varalist kahju mõlemal osapoolel.

1.1.2. Domeeninimele õiguse või õigustatud huvi puudumine

Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.4 kohaselt on varasema õigusega identse või eksitavalt sarnase domeeninime registreeringu vaidlustamise esimeseks alternatiivseks eelduseks domeeninime registreerimine ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele. Reglemendi p 15.5 sätestab mitteamendava loetelu registreerija õigust või õigustatud huvi tõendavatest asjaoludest reglemendi p 15.4 alapunkti (a) mõistes, sh loeb komisjon need asjaolud tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel, kui enne vaidluse tekkimist registreerija kasutas tegelikult domeeninime või nime, mis vastas domeeninimele, seoses kauba või teenuse pakkumisega või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks; või, kui registreerija on domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele õiguskaitset; või, kui registreerija kasutab domeeninime seaduslikult või mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet. Seega nähtub reglemendi p-st 15.5, et registreerija õigust või õigustatud huvi on võimalik tõendada eelkõige domeeninime reaalse ja heasukliku kasutamisega, mis peab üldjuhul olema saanud alguse enne domeeninime registreerimise vaidlustamist.⁶¹ Lisaks ei ole õigus või õigustatud huvi domeeninimele ülekantav. See tähendab, et isegi kui esialgne registreerija võis omada õigust või õigustatud huvi domeeninime suhtes, tuleb domeeninime õiguse või õigustatud huvi olemasolu või selle

⁶¹ DVKo 18.04.2016, 16-1a-306 p 8.

puudumist hinnata domeeninime viimase vastuvõtva registreerija suhtes. Vastupidine välistaks intellektuaalomandiõiguste rikkumiste tuvastamise või ärahoidmise.⁶²

Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 5.2.7 alapunkti (b) kohaselt tuleb vaidlustusavalduses tuua välja selle õiguslik põhjendus, sh miks on domeeninimi registreeritud selliselt, et registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele. Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks on seega piisav, kui vaidlustaja põhistab registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise.⁶³ Tüüpiliselt saavad vaidlustajad õiguse või õigustatud huvi puudumist põhjendada sellega, et domeeninimi ei ole kasutusel, registreerijale ei ole antud nõusolekut domeeninime registreerimiseks või kasutamiseks mistahes võlaõiguslikul alusel, registreerijal puudub vaidlustajaga mistahes õiguslik seos, aga ka otsingutulemustega avalikes andmebaasides ja Internetis, kui sealt ei tulene, et registreerijal võib olla õigusi või õigustatud huvi domeeninimele Eestis või välismaal.⁶⁴ Seejärel siirdub tõendamiskoormis registreerijale, kes Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 7.2.4 kohaselt peab vastuses vaidlustusavaldusele esitama muuhulgas ja eelkõige asjaolud, mis näitavad registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.5 mõttes. Reglemendi p 7.3.1 kohaselt tuleb lisada tõendid registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu kohta, millele registreerija tugineb. Eelnevast tulenevalt loetakse reglemendi p 15.4 alapunktis (a) sätestatud tingimus õiguse või õigustatud huvi puudumise kohta täidetuks juba ainuüksi siis, kui registreerija on jätnud esitamata tõendid, mis tõendaksid vastupidist.⁶⁵ Samamoodi tuleneb reglemendi p-st 12, et vaidlustusavalduses toodud põhjendused õiguse ja õigustatud huvi puudumise kohta on Domeenivaidluste Komisjonil võimalik lugeda registreerija poolt omaksvõetuks, kui viimane jätab komisjoni määratud tähtjaks avaldusele vastamata.

Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.5 alapunkti (a) kohaselt võib registreerija õigust või õigustatud huvi tõendada asjaolu, et registreerija tegelikult kasutas enne vaidluse tekkimist domeeninime või nime, mis vastas domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks. Domeenivaidluste Komisjoni praktikas kehtib põhimõte, mille kohaselt ei tulene domeeninime registreerimisest endast veel registreerijale õigust või õigustatud huvi.⁶⁶ Vastupidine olukord tähendaks, et kõikidel

⁶² WIPO. AMC. 13.12.2008, No D2007-1921, *Ticketmaster Corporation versus Global Access*; DVKo 29.07.2011, 11-1a-264 p 5.2.

⁶³ DVKo 29.11.2018, 18-1a-321 p 4.2.

⁶⁴ Vt nt DVKo 23.09.2019, 19-1a-328, p 4.2; DVKo 12.06.2019, 19-1a-326 p 5.2; DVKo 05.01.2017, 16-1a-311.

⁶⁵ Vt nt DVKo 18.09.2020, 20-1a-335 p 9; DVKo 24.08.2018, 18-1a-320; DVKo 28.08.2018, 18-1a-319 p 11.

⁶⁶ Vt nt DVKo 30.10.2020, 20-1a-337 p 4.2; DVKo 23.09.2019, 19-1a-328, p 4.2.

registreerijatel oleks automaatselt õigus või õigustatud huvi domeeninimedele olemas, mis muudaks selle alusel domeeninime registreerimise vaidlustamise võimatuks.⁶⁷ Domeeninime õigustatud kasutus tähendab, et see peab olema tegelikult kasutuses vastaval eesmärgil, mis ei saa olla deklaratiivne ega näilik.⁶⁸ Domeenivaidluste Komisjoni praktikas on näiteks peetud tegelikult kasutamiseks seda, kus registreerija kodulehel on olemas tema tutvustus, info ürituste ja teabepäevade kohta, kasulikud lingid, info koostööpartnerite kohta ja registreerija kontaktandmed.⁶⁹ Domeeninime registreerimine pelgalt eesmärgiga anda see kasutusse või üle kolmandale isikule, ei ole samastatav selle kasutamisega kauba või teenuse pakkumisel.⁷⁰ Domeeninime registreerijale ei tulene õigust või õigustatud huvi isegi siis, kui alamdomeeniks on sõnastikus leiduv sõna.⁷¹ Domeeninimele õigustatud huvi tekkimiseks selle tavakeeles kasutatavusest ja tähendusest tulenevalt peab domeeninimi olema tegelikult kasutatud ning seda just kirjeldavas tähenduses, mitte muust eesmärgist lähtudes.⁷² Õiguse või õigustatud huvi teket ei saa ka põhjendada sellega, et kaubamärgiomanik ei ole varasemalt domeeninime ise registreerinud. Vastupidise järeldusega kaotaksid Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.4 alapunkt (a) ja p 15.5 sisulise tähenduse, kuivõrd sellisel juhul oleks domeeninime registreerimise vaidlustamine kaubamärgile kui varasemale õigusele tuginedes võimalik üksnes juhul, kui tuvastatakse domeeninime registreerimise pahausksus.⁷³

Kehtivast õigusest ei tulene ka turustajale õigust registreerida kaubamärki domeeninimena eesmärgiga turustada teise isiku kaubamärgiga tähistatud tooteid.⁷⁴ Rahvusvahelise domeenivaidluste praktika kohaselt võib edasimüüjal olla õigustatud huvi üksnes juhul, kui samaaegselt on täidetud neli tingimust: 1) registreerija pakub realselt kaupu ja teenuseid; 2) registreerija pakub ainult vastava kaubamärgiga tähistatud kaupu; 3) kodulehel on täpselt avaldatud teave registreerija seose kohta kaubamärgi omanikuga ja; 4) registreerija ei tohi muuta turuolukorda võimatuks, registreerides võimalikult palju kaubamärki sisaldavaid domeeninimesid.⁷⁵

Tõendatud ettevalmistustele vastavaks tegevuseks saab pidada olukorda, kus registreerija veebileht on alles väljaarendamise etapis ehk see on domeeninime vaidlustamise hetkeks alles

⁶⁷ DVKo 08.02.2013, 12-1a-288.

⁶⁸ DVKo 02.10.2015, 15-1a-305.

⁶⁹ DVKo 05.12.2012, 12-1a-286 p 5.2.

⁷⁰ DVKo 08.02.2013, 12-1a-288; DVKo 26.03.2018, 18-1a-316 p 4.2.

⁷¹ DVKo 26.03.2018, 18-1a-316 p 4.2; DVKo 14.03.2013, 13-1a-289; DVKo 26.03.2012, 12-1a-279.

⁷² DVKo 14.03.2013, 13-1a-289.

⁷³ DVKo 18.04.2016, 16-1a-306, p 8; DVKo 15.09.2011, 11-1a-269 p 4.3.

⁷⁴ DVKo 28.12.2011, 11-1a-275.

⁷⁵ WIPO. AMC. 06.11.2001, No D2001-0903, *Oki Data Americas, Inc. versus ASD, Inc.*

osaliselt valminud.⁷⁶ Küsitavaks saab aga pidada registreerija õigustatud huvi intensiivsust olukorras, kus domeeninime ei ole aastaid kasutatud või kui selle kasutuselevõtu kavandamine on alles algstaadiumis.⁷⁷ Ettevalmistava tegevusena ei kvalifitseeru pelgalt domeeninime väljavalimine ja selle registreerimine.⁷⁸

Domeenivaidluste Komisjoni relemendi p 15.5 alapunkti (b) kohaselt võib registreerija õigust või õigustatud huvi tõendada asjaolu, et registreerija on domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele õiguskaitset. Avalikult kättesaadavates Domeenivaidluste Komisjoni lahendites aastatel 2010 - 2020 on see säte leidnud komisjoni poolt sisustamist üksikutel juhtumitel. Tavaolukorras saab registreerijal olla tuntus domeeninime järgi, kui registreeritud domeeninimi ühtib näiteks registreerija ärinime eristatava osaga.⁷⁹ Lisaks on Domeenivaidluste Komisjoni praktikas leitud, et olukorras, kus registreerija jätkab domeeninime alt varasema ettevõtte tegevust, tuleb jaatada registreerija üldtuntust domeeninime järgi. Sellisel juhul saab sisuliselt lugeda varasema ettevõtte tuntuse üle läinuks registreerijale.⁸⁰

Viimase näitena võib Domeenivaidluste Komisjoni relemendi p 15.5 alapunkti (c) kohaselt registreerija õigust või õigustatud huvi tõendada asjaolu, et registreerija kasutab domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasema õiguse mainet. Nimetatud sätte sõnastusest tulenevalt tuleb vaadelda kahe tingimuse olemasolu: 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.

Vastavalt MTÜS⁸¹ § 1 lg-le 1 on mittetulundusühing isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Seega Domeenivaidluste Komisjoni relemendi p 15.5 alapunkti (c) mõttes võiks iseenesest järeldada, et domeeninime kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, kui registreerija puhul on tegemist mittetulundusühinguga. Autor on aga seisukohal, et selline eeldus oleks ennatlik ning igat vaidlust tuleb siiski vaadata juhtumipõhiselt. Nimelt tuleneb MTÜS § 40 lg 1 p-st 2,

⁷⁶ DVKo 28.04.2016, 16-1a-307 p 4.3.

⁷⁷ DVKo 15.05.2013, 13a-1a-290.

⁷⁸ DVKo 26.03.2012, 12-1a-279.

⁷⁹ DVKo 12.08.2011, 11-1a-266.

⁸⁰ DVKo 29.11.2018, 18-1a-321 p 4.2.

⁸¹ Mittetulundusühingute seadus. - RT I, 23.05.2020, 6.

et mittetulundusühing lõpetatakse kohtumäärusega valdkonna eest vastutava ministri või muu huvitatud isiku nõudel, kui mittetulundusühingu põhitegevuseks saab majandustegevus. Seega järeldeb autor eelnimetatud sättest, et ainuüksi registreerija mittetulundusühinguks olemine ei ole samastatav tegutsemisena mittetulunduslikul eesmärgil, kuivõrd ka mittetulundusühingu puhul on majandustegevusega alustamine sisuliselt võimalik. Domeeninime mittetulunduslikul eesmärgil kasutamist ei tuleks seega hinnata mitte selle kasutaja organisatsioonilisest struktuurist, vaid konkreetsest domeeninime alt toimuvast tegevusest lähtuvalt. Autori hinnangul on sellist tegevust taaskord domeeninimede ja kaubamärkide sarnasusest tulenevalt põhjendatud sisustada kaubamärgiõiguse abil, kasutades analoogia korras KaMS §-s 14 käsitletud mõistet „äritegevuses kasutamine“ ning selle põhjal kujunenud kohtupraktikat. Täpsemalt, millal on kaubamärgi kasutamine käsitletav kasutamisenäitegevuses, on analüüsitud üksikasjalikumalt käesoleva magistritöö alapeatükis 2.2.2.1. Domeenivaidluste Komisjoni praktikas on näiteks leitud, et domeeninime kui vara mittetulunduslikul eesmärgil kasutamise alla ei kuulu selle tasuta teise isiku kasutusse andmine, kuivõrd vara on võimalik tasuta kasutusse anda ka ärilistel eesmärkidel ja kaalutlustel. Sellises olukorras tuleb domeeninime registreerijal siiski tõendada, et teine isik, kes domeeninime tegelikult kasutab, teeb seda väljaspool oma äritegevust ehk mittetulunduslikul eesmärgil.⁸²

Kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausa ära kasutamise või selle kahjustamisega on tüüpiliselt tegemist olukorras, kus registreerija kasutab domeeninimena teise isiku kaubamärki, mis suunab tarbija ümber teisele leheküljele, mille kaudu registreerija tegelikult põhiliselt tegutseb ja end identifitseerib. Sel juhul loetakse, et registreerija kasutab domeeninime reklaamimaks seda lehekülge, kuhu isik ümber suunatakse, kasutades seeläbi ebaausalt ära teise isiku kaubamärgi omandatud mainet, mille tõttu puudub tal õigustatud huvi kaubamärgi kasutamiseks.⁸³ Täiendavalt ei ole asjaolu, et domeeninimi on suunatud kolmandale veebilehele, käsitletav ka selle tegeliku kasutamisenäitegevuses seoses kauba või teenuse pakkumisega Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.5 alapunkti (a) tähenduses või seaduslikult mittetulunduslikul eesmärgil reglemendi p 15.5 alapunkti (c) tähenduses.⁸⁴

⁸² DVKo 08.02.2013, 12-1a-288.

⁸³ Vt nt DVKo 09.01.2019, 18-1a-325 p 3.2; DVKo 14.06.2017, 17-1a-313, p 3.2-3.3, DVKo 07.09.2016, 16-1a-309 p 4.2.

⁸⁴ DVKo 23.10.2012, 12-1a-285 p 4.2.

1.1.3. Domeeninime registreerimise või kasutamise pahauskus

Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.4 kohaselt on varasema õigusega identse või eksitavalt sarnase domeeninime registreeringu vaidlustamise teiseks alternatiivseks eelduseks, et domeeninime registreerimine või kasutamine on toimunud pahauskelt. Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.6 viitab pahauskuse sisustamisel näitlikustatud loetelule, mille esinemisel on registreerija pahauskus domeeninime registreerimisel või selle kasutamisel tõendatud. Nimetatud sätte kohaselt loeb komisjon domeeninime pahauskelt registreerituks, kui on tuvastatud vähemalt üks sätte alapunktides loetletud asjaoludest. Oluline on märkida, et kui varasemalt on juba tuvastatud domeeninime identsus kaubamärgiga ning registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumine domeeninime registreerimiseks, siis on juba täidetud reglemendi p 15.4 alapunktis (a) toodud alused, millest tulenevalt kuulub vaidlustamisavaldus rahuldamisele. Seetõttu puudub põhjus ning vajadus eraldi analüüsida, kas konkreetsel juhul võib esineda ka alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks reglemendi p 15.4 alapunkti (b) alusel, st kas domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskelt.⁸⁵ Sellest tulenevalt on ka reglemendi p 15.4 alapunktis (b) sätestatud tingimus leidnud Domeenivaidluste Komisjoni praktikas oluliselt vähem sisustamist kui magistritöö eelnevas kahes alapeatükis analüüsitud tingimused.

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p 15.6 alapunkti (a) kohaselt loetakse domeeninime registreerimine pahauskseks, kui domeeninimi oli registreeritud või omandatud otseselt eesmärgiga domeeninimi müüa või anda selle kasutusõigus üle kaubamärgiomanikule või viimase konkurendile tasu eest, mis olulisel määral ületab otsesed domeeninime registreerimise kulud. Domeeninimede registreerimise hinnad varieeruvad lähtuvalt tippdomeeni valikust, kuid kõige sagedamini kasutatavate tippdomeenide .ee, .com ja .eu registreerimise hinnad jäävad Eestis üldjuhul alla 10 euro.⁸⁶ Seega saab järeldada, et nimetatud reglemendi sätte mõttes domeeninime registreerimise kulusid ületava tasu piir on üsna madal. Praktikas on näiteks peetud domeeninime ebamõistlikult suureks müügihinnaks registreerija poolt pakutud 20 000 eurot.⁸⁷

Küsitav on, kas reglemendi kõnealuse sätte mõttes tuleb lugeda domeeninime registreerimise kuludeks ka veebilehe väljaarendamisega seotud kulutused. Domeenivaidluste Komisjoni

⁸⁵ Vt nt DVKo 06.04.2020, 20-1a-331; DVKo 23.09.2019, 19-1a-328 p 4.2; DVKo 12.06.2019, 19-1a-326 p 5.2.

⁸⁶ Zone Media OÜ. Domeenide hinnad. - <https://www.zone.ee/et/domeeni-registreerimine/hinnad/> (02.12.2020).

⁸⁷ DVKo 14.06.2017, 17-1a-313 p 3.3.

praktikas on esinenud juhtum, kus registreerija teatas vaidlustajale, et kui viimane soovib domeeninime endale saada, peab ta hüvitama registreerijale nimevahetamisega seotud kulud, mis seisnesid veebilehe ümbertegemises summas 28 700 krooni, millele lisandub käibemaks. Kuivõrd registreerijal jäid veebilehe ümbertegemisega seonduvad kulutused tõendamata, siis ei võtnud ka komisjon seisukohta, kas nende nõudmine kaubamärgiomanikult domeeninime üleandmise eest oleks olnud põhjendatud.⁸⁸ Sellele vaatamata leiab töö autor, et domeeninime registreerimisega seonduva kuluna Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.6 alapunkti (a) tähenduses tuleks käsitleda üksnes ja ainult domeeninime registreerimise kulusid teenusepakkuja juures ning võimaliku veebilehe ümbertegemise kulud peaksid jääma registreerija kantavaks riisikoks.

Levinud viis, kuidas registreerijad hoiduvad ebaõiglase tasu nõudja staatusest, on see, kui delegeeritakse rahalise pakkumuse tegemine kaubamärgiomanikule. See tähendab olukorda, kus registreerija jätab konkreetse summa domeeninime üleandmise eest välja ütlemata, vihjates üksnes selle võimalikkusele piisavalt atraktiivse pakkumise korral. Kui sellisest vihjest on selgelt aru saada, et registreerija soovib saada tasu, mis ilmselgelt ületab domeeninime registreerimisega seonduvaid kulusid, siis loetakse registreerija käitumine pahauskseks.⁸⁹ Kui aga registreerija nõuab domeeninime üleandmise eest kompensatsiooni ning sellest nõudest ei nähtu üheselt, et nõutav tasu ületaks olulisel määral otseseid domeeninime registreerimise kulusid, ei saa reglemendi p 15.4 alapunktis (c) nimetatud tingimust täidetuks lugeda.⁹⁰ Pelgalt domeeninime võõrandamise üle läbirääkimiste pidamist ei saa pidada registreerija pahauskseks käitumiseks.⁹¹

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p 15.6 alapunkti (b) kohaselt loetakse domeeninime registreerimine pahauskseks, kui seda tehakse eesmärgiga ära hoida kaubamärgi kasutamine vastavas domeeninimes ning registreerija on samalaadset tegevust korduvalt läbi viinud või domeeninime pole kasutatud asjakohasel viisil vähemalt kahe aasta jooksul registreerimise kuupäevast. Praktikas on see säte leidnud rakendust just osas, mis puudutab domeeninime kasutamist kahe aasta jooksul selle registreerimisest alates. Kuivõrd tegemist on lihtsa faktilise asjaolu tuvastamisega, siis ei ole Domeenivaidluste Komisjoni praktikas olnud ka vajadust selle sätte analüüsil pikemalt peatuda.

⁸⁸ DVKo 12.08.2011, 11-1a-266 p 5.3.

⁸⁹ DVKo 02.10.2015, 15-1a-305.

⁹⁰ DVKo 15.09.2011, 11-1a-269 p 4.4.

⁹¹ DVKo 28.04.2016, 16-1a-307 p 4.4.

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p 15.6 alapunkti (c) kohaselt loetakse domeeninime registreerimine pahauskseks, kui selle peamine eesmärk oli häirida kaubamärgiomaniku tegevust. Kaubamärgiomaniku tegevuse häirimisena on tüüpiliselt käsitletav omanikult luba küsimata tema registreeritud ja tuntud kaubamärgi registreerimine domeeninimena.⁹² Ainuüksi fakt, et kaubamärgiomanik kaotab kolmanda isiku poolt kaubamärgi domeeninimena registreerimisega võimaluse teostada Internetis ainuõigust enda registreeritud kaubamärgile, võib muuta domeeninime registreerimise pahauskseks.⁹³ Registreerija pahatahtlikkuse puudumist sellises olukorras on kaudselt võimalik tõendada sellega, kui otsingumootoris domeeninime järgi otsides ei anna otsingu tulemus viiteid kaubamärgile ning vastupidi.⁹⁴ Kaubamärgiomaniku tahtlikuks häirimiseks võib pidada ka olukorda, kus domeeninime alt kuvataval veebilehel on kujutatud kaubamärgi reproduktsiooni.⁹⁵

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p 15.6 alapunkti (d) kohaselt loetakse domeeninime registreerimine pahauskseks, kui domeeninime kasutati tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu registreerija veebilehekülgedel või teistes *online* kohtades, tekitades segiajamise ohu varasema kaubamärgiga. Heade äritavade kohaselt ei ole kolmandatel isikutel lubatud äritegevuses kaitstud kaubamärki ebaausalt ära kasutada ega kahjustada selle ülesandeid või mainet. Pahauskseks saab pidada registreerijat, kes on otsustanud domeeninimes ära kasutada kaubamärgi maineväärtust ja kasutada seda oma majanduslikuks tegevuseks, omamata selleks õiguslikku alust. Sellise domeeninime kasutamine võib tekitada tarbijates eksliku mulje registreerija ärilisest seotusest kaubamärgiomanikuga.⁹⁶ Domeeninime registreerimine on pahauskne, kui kaubamärgiomanik suudab tõendada, et registreerija tegelikult teadis kaubamärgiomanikku ja talle kuuluvat kaubamärki domeeninime registreerimisel, ning et domeeninimi oli valitud ettekavatsetult eesmärgiga saada kasu kaubamärgilt. Pelgalt domeeninime teatud sarnasusest kaubamärgiga ei saa veel automaatselt järeldada, et registreerija oli domeeninime registreerimisel kaubamärgist teadlik ning tahtis seeläbi kasu saada. See kehtib isegi olukorras, kus mõlemad osapooled tegutsevad samas tegevusvaldkonnas.⁹⁷ Ligimeelitamise eesmärki kaubamärgi üldtuntuse ärakasutamise tee006C on võimalik tõendada näiteks sellega, kui registreerija on reprodutseerinud kaubamärgiomaniku veebilehega identse veebilehekülje.⁹⁸ Sarnaselt eelnevas

⁹² DVKo 13.10.2016, 16-1a-310 p 7; DVKo 02.10.2015, 15-1a-305.

⁹³ DVKo 09.09.2013, 13-1a-291 p 3.3.

⁹⁴ DVKo 05.12.2012, 12-1a-286.

⁹⁵ DVKo 02.10.2015, 15-1a-305.

⁹⁶ DVKo 09.09.2013, 13-1a-291 p 3.3.

⁹⁷ DVKo 05.12.2012, 12-1a-286.

⁹⁸ DVKo 25.10.2011, 11-1a-273 p 3.3.

alapeatükis analüüsitule, saab pahauskseks käitumiseks selle reglemendi sätte kontekstis lugeda ka olukorda, kus registreerija kasutab domeeninimena teise isiku kaubamärki, mis suunab tarbija ümber teisele leheküljele, mille kaudu registreerija tegelikult põhiliselt tegutseb ja end identifitseerib.⁹⁹ Kui domeeninime all kuvatav veebileht sisaldab ümbersuunavat linki registreerija teisele veebilehele, mis teenib tema ärihuve, siis on võimalik järeldada, et registreerija kasutab domeeninime eesmärgiga saada kasu oma teisel veebileheküljel, tekitades segiajamise ohu varasema kaubamärgiga.¹⁰⁰

Täiendavalt saab Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p 15.6 loetelu väliselt lugeda registreerija pahauskseks käitumiseks tema ähvarduse kaubamärgiomanikule pöörduda meedia poole, kui domeeninime registreerimise küsimuses peaks algama õiguslik menetlus.¹⁰¹ Domeenivaidluste Komisjoni praktikas on domeeninime kasutamise pahauskus loetud tõendatuks ka sellega, kui domeeninime on kasutatud õigusvastaseks tegevuseks. Sellise olukorraga on tegemist näiteks siis, kui registreerija tegutseb domeeninime alt ravimite jaemüügiga, omamata selleks seadusega nõutavat tegevusluba.¹⁰²

1.2. Domeeninimi kui kaubamärgi registreerimist välistav asjaolu

Kaubamärgiseadus näeb asjast huvitatud isikutele ette erinevaid aluseid kaubamärkide vaidlustamiseks. Üldjuhul tuleb juba registreeritud kaubamärgi tühiseks tunnistamiseks KaMS § 52 lg 1 kohaselt esitada apellatsioonikomisjonile vastav avaldus KaMS §-s 9 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. Selline õigus on igal isikul. Täiendavalt saab KaMS § 52 lg 1¹ kohaselt asjast huvitatud isik esitada vastava avalduse ka KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. Kaubamärgi registreerimist võimaldab asjast huvitatud isikul takistada KaMS § 41 lg 2, mis sätestab, et asjast huvitatud isik võib esitada apellatsioonikomisjonile vaidlustamisavalduse taotleja õigusele kaubamärgile KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, mille esitamise tähtaeg on kaks kuud alates registreerimise otsuse teatavaks tegemisest. KaMS §-s 10 loetletud suhteliste õiguskaitset välistavatest asjaoludest võimaldab näiteks selle lg 1 p 1 varasema kaubamärgi omanikul vaidlustada kaubamärgi registreerimise, kui see on varasema kaubamärgiga identne ning kui

⁹⁹ DVKo 14.06.2017, 17-1a-313 p 3.3.

¹⁰⁰ DVKo 08.04.2014, 14-1a-294 p 3.3.

¹⁰¹ DVKo 02.10.2015, 15-1a-305.

¹⁰² DVKo 25.11.2011, 11-1a-274 p 3.4.

õiguskaitse on mõlemale antud identsete kaupade või teenuste tähistamiseks. Kaubamärgiseadus aga ei sätesta *expressis verbis* seda, kas ka domeeninimi võib olla kaubamärgi registreerimist välistavaks asjaoluks, nagu on selliseks asjaoluks näiteks KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt varasemad ärinimed.

Alljärgnevalt on analüüsitud asjakohaseid võimalusi, mille alusel võib domeeninimi välistada kaubamärgi õiguskaitset, milleks võivad antud juhul eelkõige olla domeeninime käsitlemine üldtuntud kaubamärgina, muu varasema õigusena KaMS § 9 lg 1 p 6 tähenduses või pahausksuse alusena KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Üldtuntud kaubamärgi staatuse analüüsi jaoks on esmalt vajalik teha ka ülevaade kaubamärgi registreerimise tingimustest, kuivõrd üldtuntud kaubamärk peab ka iseenesest vastama samadele tingimustele registreeritava kaubamärgiga. Selle järel tehakse ka lühike kokkuvõtte domeeninime kaubamärgina registreerimise võimalikkusest üldiselt.

1.2.1. Kaubamärgi registreerimise tingimused

Oma funktsioonide täitmiseks vajab kaubamärgina kasutatav tähis õiguskaitset, mis annab omanikule selle kasutamiseks teatud ainuõigused. KaMS § 5 lg 1 kohaselt saavutavad kaubamärgid õiguskaitse praktikas eelkõige läbi registreerimise, kuid seda on võimalik saavutada ka kaubamärgi üldtuntuks tunnistamisega kohtu poolt, mida praktikas kasutatakse harvem. Eestis algab kaubamärgi registreerimismenetlus vastava taotluse tegemisega Patendiametile, kelle pädevusse selliste taotluste lahendamine kuulub. Jättes siinkohal kõrvale registreerimismenetluse alustamisel taotluse sisu- ja vorminõuded, tuleneb KaMS § 39 lg-st 1, et kaubamärgi registreerimise otsus tehakse üksnes siis, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi KaMS § 9 lg-s 1 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu või kui neid asjaolusid pole menetluse käigus taotleja poolt kõrvaldatud. Eelnimetatud kaubamärgi ekspertiisi käigus kontrollib Patendiamet kaubamärki KaMS § 9 lg 1 suhtes (KaMS § 38 lg 1), milles on loetletud kaubamärgi absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud. Seega võib järeldada, et kaubamärgiseadus loeb kaubamärgi registreerimise tingimustena just KaMS § 9 lg-s 1 loetletud absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude puudumise. Oluline on siinkohal märkida, et kuigi KaMS §-s 10 sisalduvad ka kaubamärgi suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud, siis Patendiamet neid ametiülesannete korras ei kontrolli. KaMS § 10 alused on kaubamärgi registreerimisprotsessi puhul aktuaalsed üksnes siis, kui asjast huvitatud isik esitab neile tuginedes Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustamisavalduse kaubamärgi registreerimise otsuse peale KaMS § 41 lg 2 alusel.

Võttes arvesse, et domeeninimede puhul on olemuselt tegemist üksnes sõnaliste tähistega, siis ei ole autori hinnangul asjakohane ega vajalik hinnata nende vastavust kõigile KaMS §-des 9-10 loetletud tingimustele. Eelkõige on käesoleva töö eesmärkidest lähtuvalt vajalik tuvastada, kas domeeninime puhul saab üldse olla tegemist kaubamärgina kaitstava objektiga. EL kaubamärgidirektiivi art 3 sätestab kaubamärgina kaitstavale objektile kolm põhilist kriteeriumit, millele see peab vastama: 1) tegemist peab olema tähisega; 2) seda peab olema võimalik esitada registris selgelt ja täpselt; 3) selle põhjal peab olema võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

KaMS § 3 kohaselt saab kaubamärgiks olla ainult tähis. See tähendab, et kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, toodete koostist jms. Kaubamärgina kaitstavate tähiste liigid on loetletud kaubamärgimääruses,¹⁰³ mille hulka kuuluvad nt sõnamärgid, kujutismärgid, ruumilised märgid, värvimärgid, helimärgid jne. Kuna domeeninimede puhul on tegemist lihtsakoeliste sõnamärkidega, siis kvalifitseeruvad need igal juhul ka tähistena KaMS § 3 mõttes.

KaMS § 6 kohaselt peab kaubamärgina kaitstavat tähist olema võimalik esitada registris viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks kaubamärgi õiguskaitse selge ja täpse ulatuse. Nimetatud säte on sellisel kujul kehtestatud üsna hiljuti Euroopa Liidus läbiviidud kaubamärkide reformiga, mille käigus kaotati ära tähise „graafilise“ kujutatavuse nõue ning asendati see nõudega, mis arvestaks rohkem uusi tehnoloogilisi võimalusi tähiste kujutamiseks.¹⁰⁴ Varem kehtinud graafilise kujutatavuse nõude puhul pidi tähis olema visuaalselt kujutatav, eelkõige piltide, joonte või tähemärkidega. Lisaks pidi selline kujutatavus vastama nn Sieckmanni kriteeriumitele, mida oli kokku seitse: kujutatav tähis peab olema selge, täpne, sõltumatu, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.¹⁰⁵ Läbiviidud reformile vaatamata on endiselt asjakohane Euroopa Kohtu praktika, mis puudutab nn Sieckmanni kriteeriume. Kriteeriumid on eelkõige vajalikud kaubamärgi registreerimissüsteemi eesmärkide täitmiseks, sh õiguskindluse ja usaldusväärse halduse tagamiseks.¹⁰⁶ Reformi tulemusena on üksnes kaotatud ära graafilise kujutatavuse nõue, et tehnoloogiaarengust tulenevalt luua täiendavaid võimalusi registreerimaks kaubamärgina ka ebatraditsioonilisi tähiseid. Reformist sõltumata kehtivad nn Sieckmanni kriteeriumid ka praeguse KaMS § 6 lg 1 sõnastuse

¹⁰³ Kaubamärgimäärus. - RT I, 28.06.2019, 17.

¹⁰⁴ Bentley, L jt. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press 2018, lk 939.

¹⁰⁵ EKo C-273/00 p 55, *Ralf Sieckmann versus Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748.

¹⁰⁶ Seletuskiri kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde 14.01.2019 seisuga, lk 10–11. - <https://www.riigikogu.ee/download/73349382-f078-4c85-aedc-384de8d41513> (17.12.2020).

sisustamisel.¹⁰⁷ Kuna domeeninimede puhul on tegemist tähemärkidena kujutatavate sõnaliste tähistega, siis on ka domeeninimesid võimalik esitada registris KaMS § 6 lg-s 1 nimetatud nõuetele vastavalt. Seejuures vastavad domeeninimed ka kõikidele nn Sieckmanni kriteeriumitele.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. KaMS § 3 sõnastuse kohaselt loetakse eristusvõimeliseks sellised tähised, mis võimaldavad eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab kaubamärk eristusvõime omamiseks täitma oma peamist ülesannet, s.o tagama märgiga tähistatud kauba ja/või teenuse päritolutähise lõpptarbijale. Tähis peab eristusvõime omamiseks olema võimeline võimaldama lõpptarbijal ilma igasuguse segiajamise võimaluseta eristada kaupa või teenust teistsuguse päritoluga kaupadest või teenustest. See tähendab, et tarbijal peab olema võimalik positiivse kogemuse korral teha sama otsus või negatiivse kogemuse korral teistsugune otsus.¹⁰⁸ Kaubamärgi eristusvõime nõue tuleneb üldisest huvist tagada, et kaupade ja teenuste omadusi kirjeldavad märgid või tähised, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, oleksid kõigi neid kaupu ja teenuseid pakkuvate majandustegevuses osalejate poolt vabalt kasutatavad, mis muidu tooks kaasa selliste tähiste monopoliseerimise, kui need peaksid olema kaubamärkidena registreeritud.¹⁰⁹

Eristusvõimet hinnatakse lähtuvalt kaupadest ja teenustest, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning sellest, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamärki tajub.¹¹⁰ Kuigi iga registreerimisest keeldumise põhjus on teistest sõltumatu ja nõuab eraldi uurimist, on KaMS § 9 lg 2 p-des 2 ja 3 sätestatud keeldumispõhjuste kohaldamisalad kattuvad.¹¹¹ KaMS § 9 lg 2 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest. Märgil, mis on KaMS § 9 lg 2 p 3 tähenduses kauba või teenuse omadusi kirjeldav, ei saa igal juhul olla eristusvõimet samade kaupade või teenuste suhtes. Eristusvõime kaupade ja teenuste suhtes võib siiski puududa

¹⁰⁷ Bentley jt, lk 939.

¹⁰⁸ EKo C-39/97 p 28, *Canon Kabushiki Kaisha versus Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, ECLI:EU:C:1998:442.

¹⁰⁹ EKo C-299/99 p 30, *Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products Ltd.*, ECLI:EU:C:2002:377; EKo C-329/02 P p 30, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH versus EUIPO*, ECLI:EU:C:2004:532; EKo C-90/11 ja C-91/11 p 31, *Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt and Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH versus Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:2012:147; EKo C-53/01 P p 73, *Linde AG*, ECLI:EU:C:2003:206; EKo C-104/01 p 52, *Libertel Groep BV versus Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244; EKo C-363/99 p 54, *Koninklijke KPN Nederland NV versus Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2004:86.

¹¹⁰ EKo C-53/01 P p 41, *Linde*; EKo C-363/99 p 34, *Koninklijke KPN Nederland NV*.

¹¹¹ EKo C-90/11 ja C-91/11 p 20, *Alfred Strigl*; EKo C-53/01 P p 67, *Linde*; EKo C-363/99 p 85, *Koninklijke KPN Nederland NV*; EKo C-329/02 P p 25, *SAT.1*.

muudest asjaoludest tulenevalt kui kaubamärgi võimalik kirjeldav iseloom.¹¹² Märgi kirjeldavust ei välista ka asjaolu, et kaubamärgina taotletaval sõnal võib olla mitu tähendust, millest vähemalt üks neist ei ole kaupu või teenuseid kirjeldav. Kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks piisab, kui vähemalt üks sellise sõna tähendustest on asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldav.¹¹³

Domeeninimedele puhul ongi ilmselt nende kaubamärgina registreerimisel suurimaks väljakutseks eristusvõime omamine. Kuna domeeninime registreerimise protsess on olemuselt tehnilis-formaalne, siis ei nõuta ka selle käigus, et registreeritav domeeninimi omaks eristusvõimet. Nii on üsna tavaline, et domeeninimedena registreeritakse sõnu, mis on oma olemuselt selle alt pakutavat teenust kirjeldavad ja seetõttu tähistena eristusvõimetud. Kirjeldavate sõnade kasutamine domeeninimedes on sellises olukorras mõneti mõistetav, kuna see lihtsustab tarbija jaoks soovitud teenusepakkuja leidmist. Olukorras, kus domeeninimi on pakutavat teenust kirjeldav, muudab üsna tõenäoliseks, et teenuse otsingumootoris sisestamisel kuvatakse selline kirjeldav domeeninimi esimeste vastuste seas.

Vaatamata sellele, et domeeninimed koosnevad olemuslikult alam- ja tippdomeeni osadest, siis tippdomeeni olemasolu ei ole iseenesest võimeline muutma kirjeldavat alamdomeeni osa eristusvõimeliseks. Euroopa kohus on märkinud, et tippdomeeni osal on vaid teisene iseloom, kuna see kujutab endast pelka viidet internetiaadressile ning domineerivaks osaks tuleb pidada üksnes selle esimest osa.¹¹⁴ Tippdomeen on tehniline ja üldine element, mida kasutatakse ärilise veebikoha aadressi tavapärasel struktuuris. Lisaks eelnevale võib see ka viidata sellele, et alamdomeenis nimetatud kaupu ja teenuseid on võimalik saada Internetist.¹¹⁵ Seega tippdomeeni lisamine kaubamärgina vastuvõetamatule tähisele ei muuda seda vastuvõetavaks. Muu hulgas on Euroopa Kohus välistanud, et sellises olukorras võiks olla tegemist kahe erineva tähise liitmisel tekkinud sõnavaralise leiutisega.¹¹⁶

Eelnevalt käsitletud kaubamärgi registreerimise tingimusi on analüüsitud üksnes domeeninime kui tähist selle n-ö loomulikus seisundis ehk eeldusel, et domeeninime pole varasemalt kasutatud. Vaatamata domeeninime eristusvõime puudumisele võib kõne alla tulla selle eristusvõime omandamine kasutamise tulemusena. Nimelt tuleneb KaMS § 9 lg-st 2, et

¹¹² EKO C-265/00 p 19, *Campina Melkunie BV versus Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2004:87.

EKO C-363/99 p 86, *Koninklijke KPN Nederland NV*.

¹¹³ EKO C-191/01 P p 32, *EUIPO versus Wm. Wrigley Jr. Company*, ECLI:EU:C:2003:579; EKO C-363/99 p 9, *Koninklijke KPN Nederland NV*.

¹¹⁴ EÜKO T-134/06 p 56, *Xentral LLC versus OHIM*, ECLI:EU:T:2007:387.

¹¹⁵ EÜKO T-338/11 p 22, *Getty Images (US), Inc. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:614.

¹¹⁶ TOAK 25.05.2006, otsus nr 599-o.

kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata KaMS § 9 lg 1 p-des 2–4 sätestatud. Euroopa Kohus on eelnimetatud sätte kohta öelnud, et see võimaldab sisuliselt registreerida kaubamärgina ka sellise tähise, mis esmapilgul on taotluse kaupade ja teenuste suhtes eristusvõimetu, kuid mida oluline osa asjaomasest sihtrühmast on hakanud tähise kasutamise tõttu turul seostama, et taotluses nimetatud kaubad ja teenused pärinevad konkreetselt ettevõtjalt. Omandatud eristusvõime tingimuste täitmist ei saa tõendada üksnes üldise või abstraktse teabe põhjal, vaid arvesse tuleb võtta ka tähise turuosa, tähise kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust, ettevõtja poolt tähise tutvustamiseks tehtud investeeringute mahtu, suhtelist osa asjaomasest avalikkusest, kes tähise põhjal identifitseerivad kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana ning kaubandus- ja tööstuskodade ja teiste erialaliitude seisukohti.¹¹⁷

Seega on võimalik, et ka kirjeldava alamdomeeni domeeninimi võib kasutamise käigus omandada eristusvõime. Näiteks on EL kaubamärgina registreeritud kasutamise käigus eristamisvõime omandanud domeeninimi *booking.com*, mille puhul on tegemist ühe maailma juhtiva majutusteenuse vahendajaga. Konkreetsel näitel on selle domeeninime eristusvõime omandamist hästi põhjendanud USA Ülemkohus oma hiljutises lahendis, kes leidis, et kirjeldavast sõnast „*booking*“ (eesti keeles „broneerimine“) koosnevat domeeninime tuleb hinnata selle järgi, kas see tervikuna tähistab tarbijatele hotelli veebipõhiste broneermisteenuste klassi. Kuna tarbijad vaatlevad domeeninime osasid „*booking*“ ja „*.com*“ ühtse tervikuna, tuleb sellele küsimusele vastata eitavalt. Ülemkohus põhjendas *booking.com* eristusvõimet tarbijate seas ka näiteks sellega, et pidev reisija võib kellegilt küsida tema lemmik *booking.com* teenusepakkuja kohta, mille tõttu ei saa ka väita, et tarbija ajaks seda segamini mõne teise sarnase broneerimisteenuse pakkujaga. Seejuures ei monopoliseeri see tähise „*booking*“ kasutamist, kuna see jääb eraldiseisvalt endiselt kirjeldavaks – konkreetsel juhul on kaubamärgina registreeritud tähis „*booking.com*“ tervikuna.¹¹⁸

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et domeeninime puhul on tegemist tähisega, mis on kaubamärgina kaitstavaks objektiks. Domeeninime kaubamärgina registreerimiseks on oluline, et domeeninimi omaks eristusvõimet ehk oleks suuteline eristama ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Eelkõige võib domeeninime registreerimine ollagi välistatud just seetõttu, et sellel puudub eristusvõime, mis on tihti tingitud domeeninime

¹¹⁷ T-304/16 p 27, *bet365 Group Limited* versus *EUIPO*, ECLI:EU:T:2017:912.

¹¹⁸ USA Ülemkohus 30.06.2020, otsus nr 19-46, *UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE ET AL.* versus *BOOKING.COM B. V.*

kirjaldavusest. Muu hulgas ei muuda domeeninime eristusvõimeliseks ka selle tippdomeeni osa, kuna eristusvõimet hinnatakse domeeninime domineeriva osa, s.o alamdomeeni järgi. Siiski on asjaoludest sõltuvalt võimalik, et esmapilgul eristusvõimetu domeeninimi on omandanud eristusvõime selle kasutamise tulemusena.

1.2.2. Domeeninimi kui üldtuntud kaubamärk

Praktikas on üsnagi tavaline, et otse domeeninime alt äritegevuse alustamisel ei mõtle domeeninimede omanikud vajadusele oma domeeninimesid kaubamärgina kaitsta. See on mõneti mõistetav, sest äritegevuse alustamisel on üldjuhul ettevõtja prioriteedid teised. Samuti ei pruugita domeeninime kaitsmist kaubamärgina pidada vajalikuks, kuivõrd äritegevuse alustamisel puudub domeeninimel üldsegi maine, mis võiks kaitset vajada. See kõik võib aga muutuda, kui domeeninimi muutub aastatepikkuse tegevuse tulemusena selle omaniku identiteediks, millega tarbijad hakkavad teda seostama. See omakorda võib meelitada ligi isikuid, kes võivad asuda domeeninime omandatud mainet enda kasuks ära kasutama, näiteks registreerides selle isiku domeeninime enda kaubamärgina, mis võib halvimal juhul päädida domeeninime pöördkaaperdamisega. Domeeninime omanik, kes tahaks sellise kaubamärgi registreerimist vaidlustada, võiks sel juhul oma eesmärgi saavutada, tuginedes oma varasema õigusena kaubamärgile, mis omandas üldtuntuse varem. Nii kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel kui ka selle tühistamiseks tunnistamise nõude puhul tuleks domeeninime omanikul tugineda mõnele KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolule, eelkõige p-d 1 ja 2, mis välistavad erinevatel juhtudel õiguskaitse kaubamärgil, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga. Seega on siinkohal asjakohane analüüsida, kas ja millistel tingimustel võib domeeninimi saavutada üldtuntud kaubamärgi staatuse, mis KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt on käsitletav kui varasema kaubamärgina.

KaMS § 5 lg 1 p 1 järgi saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni¹¹⁹ artikli 6 *bis* tähenduses. TOAK on asunud seisukohale, et kaubamärgi omandatud eristusvõime ja üldtuntuse hindamise kriteeriumid on oma olemuselt sarnased. Kuna üldtuntud kaubamärk on üldjuhul laialdaselt kasutatud, siis vaatamata isegi esialgsele eristusvõime puudumisele, on see sageli omandanud eristusvõime kasutamise teel. Tähis peab üldtuntud kaubamärgiks tunnistamiseks olema tuntud just nimelt eristusvõimelise kaubamärgina, kuna vastasel juhul oleks tegemist tähisega, mis on küll tuntud, aga mis ei ole

¹¹⁹ Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.

asjaomase avalikkuse silmis kaubamärk. Põhimõtteliselt peaks olema välistatud olukord, kus tähis on käsitletav samaaegselt nii üldtuntud kaubamärgina kui ka mitteeristusvõimelise tähisena, kuna vastasel juhul läheks see vastuollu kaubamärgi põhilise funktsiooniga, s.o eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).¹²⁰ Eeltoodust tuleneb, et kaubamärgile õiguskaitse saavutamise tingimused selle üldtuntuks tunnistamisega, on sarnased tingimustega, mis kehtivad üldiselt kaubamärgi registreerimisele. See tähendab, et igal juhul peab üldtuntuks tunnistatav kaubamärk vastama üldistele kaubamärgi tingimustele: tegemist peab olema tähisega, mis on registris selgelt kujutatav ja omama eristusvõimet. Nende tingimuste täitmise võimalikkust on domeeninimede puhul eelnevas alapeatükis juba analüüsitud. Võrreldes tavaolukorras registreeritava kaubamärgiga, näeb KaMS kaubamärgi üldtuntuks tunnistamiseks ette täiendava kriteeriumi, et see peab olema üldtuntud Eestis.

Eesti õiguses on kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise tingimused sätestatud KaMS §-s 7. KaMS § 7 lg 1 sätestab, et kohus tunnistab kaubamärgi üldtuntust üksnes kaubamärgiomaniku nõudel. Kaubamärgi üldtuntust tunnistatakse ainult juhul, kui see on seotud kaubamärgi õiguskaitsealase hagi või kaebuse menetlusega. Sama sätte lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi: 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äriktoris; 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; 4) hinnangulist väärtust. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamuse vähemalt ühte käesoleva KaMS § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Seejuures ei ole ükski KaMS § 7 lg-s 3 nimetatud asjaoludest otsustav ning lg-s 4 nimetatud kriteerium üldtuntuse tunnistamiseks kohustuslik.¹²¹

Domeeninimede olemusest tulenevalt võib tunduda loogiline võtta nende kui kaubamärgi üldtuntuse tõendamisel lähteandmeteks domeeninime külastatavuse ja otsingumootorite statistika jms ettevõtte majandusnäitajad. Euroopa Kohus on aga märkinud, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja üldtuntust tõendavad materjalid või seisukohad ei tohi põhineda üldisel või abstraktsel teabel.¹²² Niisiis kuigi eelmainitud tõendid võivad

¹²⁰ TOAK 04.09.2020 otsus nr 1846-o.

¹²¹ TOAK 17.06.2020 otsus nr 1794/1813-o.

¹²² EKO C-108/97 ja C-109/97 p 52, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) versus Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, ECLI:EU:C:1999:230.

näidata, et vaidlustaja on domeeninime kasutanud, siis ei võimalda need iseenesest teha järeldust, et domeeninimi kui tähis oleks kasutamise tulemusena muutunud asjaomase üldsuse hulgas eristusvõimeliseks, vaidlustajaga seostatavaks üldtuntud kaubamärgiks. Kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste reklaamimine ja müümine on iga ettevõtja majandustegevuse loomulik osa ja seetõttu ei ole edukad majandusnäitajad iseenesest võimelised tõendama, et domeeninimi oleks muutunud üldtuntud kaubamärgiks.¹²³ TOAK pole domeeninime üldtuntuse tõendamiseks pidanud ka vaidlustaja enda veebilehe väljavõtet asjakohaseks tõendiks.¹²⁴ Selline seisukoht võib olla põhjendatud eelmainitud Euroopa Kohtu seisukohaga, mille kohaselt peab üldtuntuse tõendamine põhinema üldisel ja abstraktsel teabel, kuid veebilehe väljavõtte puhul on tegemist üksnes selle omanikule nähtava subjektiivse statistikaga. Kuna kaubamärgi eristusvõime ja üldtuntuse puhul on tegemist väga tihedalt seotud kriteeriumitega, siis hea näitena sobib siinkohal taaskord domeen booking.com. Kui tahta väita, et booking.com on oma olemuselt endiselt teenust kirjeldav ning see pole seetõttu ka tarbijate hulgas tuntud, peaksid tarbijad identifitseerima ka teisi sarnaseid teenusepakkujaid, nagu näiteks airbnb.com, üksnes teenuse „booking.com“ pakkujana. Vastupidiselt on booking.com muutunud tarbijaskonnas niivõrd eristusvõimeliseks, et selle tarbija ei viita sellele kui üldisele majutusteenusepakkujale „booking“, vaid kui kaubamärgile „booking.com“, mis eristab teda kõikidest teistest sarnastest teenusepakkujatest.¹²⁵

Ülaltoodust tuginedes järeldab autor, et kuivõrd domeeninimi on tähis, mis olemuselt kvalifitseerub kaubamärgina registreerimiseks, siis sisuliselt kvalifitseerib see ka üldtuntud kaubamärgina tunnistamiseks, kui see saavutab Eestis seaduses nõutava üldtuntuse. Üldtuntuse hindamisega on lahutamatu seotud küsimus domeeninime eristusvõimest, st domeeninimi ei ole võimeline olema üldtuntud kaubamärk ilma, et see oleks võimeline täitma kaubamärgi põhilist ülesannet eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Konkreetselt sõltub aga iga domeeninime kui kaubamärgi üldtuntuse tuvastamine konkreetse kaasuse asjaoludest. Üldtuntuse tõendamisel kasutatavad asjaolud ei tohi olla üldised ega abstraktsed, mistõttu ei piisa domeeninime üldtuntuse tõendamiseks üksnes domeeninime all kasutatava veebilehe suurest külastatavuse statistikast.

¹²³ Vt nt TOAK 02.10.2020 otsus nr 1838-o.

¹²⁴ TOAK 07.05.2013 otsus nr 1407-o.

¹²⁵ USA Ülemkohus 30.06.2020, otsus nr 19-46, *BOOKING.COM*.

1.2.3. Domeeninimi kui muu varasem õigus

KaMS § 10 lg 1 p 6 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. Seda, mida hõlmab muu varasem õigus, kaubamärgiseadus ei täpsusta. Selles osas tuleneb üksnes KaMS § 11 lg-st 2, et muu varasema õiguse määramisel arvestatakse vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva. Küsimust sellest, kas ka domeeninimi võiks KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt kvalifitseeruda muu varasema õigusena, ei ole autorile teadaolevalt varasemalt kohtute tasandil analüüsitud. Põhjus, miks seda küsimust pole näiteks käsitletud Euroopa Kohtu tasandil, võib olla seletatav selle kaudu, et kaubamärgidirektiivi art 5 lg 4 kohaselt on muu varasema õiguse kehtestamise kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaoluna jäetud liikmesriigi diskretsiooni. Kaubamärgidirektiivi art 5 lg 4 p a kohaselt on muud varasemat õigust defineeritud kui õigust registreerimata kaubamärgile või muule äritegevuses kasutatavale tähisele, mis omandati enne hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva või hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse prioriteetsust käsitleva nõude esitamise kuupäeva. Kaubamärgidirektiivi art 5 lg 4 p b kohaselt võivad muu varasema õigusena kvalifitseeruda eelkõige õigus nimele, õigus isikuportreele, autoriõigus ja tööstusomandiõigus.

Mõne sõnaga on domeeninime võimalikkust olla muuks varasemaks õiguseks siiski käsitletud TOAK, kes on sisuliselt möönnud, et KaMS § 10 lg 1 p 6 kohane varasem õigus võib olla ka domeeninimi. Sellega aga TOAK seisukoht piirdus, kuivõrd konkreetse kaasuse puhul ei peetud edasist analüüsi vajalikuks, kuna kõnealune domeeninimi ei olnud piisavalt eristusvõimeline, et tarbija võiks seda seostada kindla isikuga. Lisaks eelnevale, võttis TOAK arvesse, et vaidlustaja domeeninimi oli ka vaidlustatavast tähisest piisavalt erinev, mistõttu ei saanud kaubamärgi registreerimine kahjustada kellegi varasemaid õigusi.¹²⁶

Et võtta seisukohta, kas domeeninime omanik saab kaubamärgi registreerimist või õiguskaitset vaidlustada KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt oma domeeninimele kui muule varasemale õigusele tuginedes, on autori hinnangul põhjendatud lähtuda analoogia korras EL kaubamärgi määruuses sätestatust ja sellega seotud kohtute seisukohtadest. Nimelt sisaldab EL kaubamärgi määrus art 8 lg-t 4, mis on oma sisult sarnane kaubamärgidirektiivi art 5 lg-ga 4 ning nende kahe sätte sisu erinevus tuleneb eelkõige EL kaubamärkidele iseloomulikest nüanssidest. Näiteks on EL kaubamärgi määruuse art 8 lg-s 4 võrreldes kaubamärgidirektiiviga art 5 lg 4 sätestatud täiendav

¹²⁶ TOAK 07.05.2013 otsus nr 1407-o.

nõue, et vaidlustamisel tuginetav muu kaubanduses kasutava tähise kasutamine peab olema ulatuslikum kui kohaliku tähtsusega. Kuna EL kaubamärgi määruses kasutatav mõiste „muu kaubanduses kasutatav tähis“ on sisult sarnane kaubamärgidirektiivis kasutatava mõistega „muu äritegevuses kasutatav tähis“, siis võiksid ka EL kaubamärgi määruse sellekohased rakendamise põhimõtted olla asjakohased vastavalt kaubamärgidirektiivi sisustamisel.

Sarnaselt kaubamärgidirektiivi art 5 lg-ga 4 ei ole ka EL kaubamärgi määruse art 8 lg-s 4 eraldi välja toodud konkreetseid kriteeriumeid, millele muu kaubanduses kasutatav tähis peab vastama. Seda puudujääki on aga sisustanud Euroopa Kohus, kes on leidnud, et üleüldine kaubamärgitaotluste registreerimise vaidlustamise õigus peaks olema nendel varasemate tähiste omajatel, kelle tähistel on asjaomasel turul tegelik kohalolu.¹²⁷ Euroopa Kohus on eraldi välja toonud, et sätte kohaldamisalasse kuulumiseks peab tähisel olema seoses tema kaubandusliku päritoluga identifitseeriv otstarve ehk nendega identifitseeritakse omaniku majandustegevust.¹²⁸ Nii ei ole muu kaubandusliku tähisena käsitletavat muud liiki intellektuaalomandiõigused, nagu näiteks patendid, autoriõigused, disainilahenduse õigused, mille otstarve ei ole identifitseeriv, vaid üksnes tehnika- või kunstisaavutusi või millegi välimust kaitsev.¹²⁹ Vaatamata sellele, et eelnimetatud tähised objektiivselt kuuluvad ELi kaubamärgi määruse art 8 lg-s 4 või kaubamärgidirektiivi art 5 lg-s 4 nimetatud tööstusomandiõiguste ulatuslikku kategooriasse, ei ole kõik tööstusomandiõigused siiski nende õigusaktide mõistes tähised, millele tuginedes oleks võimalik kaubamärgi registreerimist vaidlustada.¹³⁰ Eraldi tasub siinkohal välja tuua, et EUIPO kaubamärgi- ja disainilahenduste suunistes on domeeninimed selliste kaitstavate tähistena nimetatud.¹³¹ Seda seisukohta toetab ka Riigikohtu seisukoht, et domeeninimed võivad olla samuti vaadeldavad intellektuaalse omandi objektina, kui nad täidavad oma tavapärase aadressifunktsioonile lisaks ka muid kaubamärgile iseloomulikke funktsioone, nagu eristamise ja meeldejätmise hõlbustamine, teabe andmine, kuuluvuse või päritolu näitamine ja reklaamifunktsioon.¹³² Kuna Riigikohus on samastanud domeeninime teatud juhtudel funktsioonidelt kaubamärgiga ning pidanud seda intellektuaalse omandi objektiks, siis võiks see sellisel juhul iseenesest juba kvalifitseeruda ka tööstusomandi esemeks, mis on KaMS § 10 lg 1 p 6 sõnastuses eraldi välja toodud.

¹²⁷ EKO C-96/09 P p 157, *Anheuser-Busch Inc. versus Budějovický Budvar, národní podnik*, ECLI:EU:C:2011:189.

¹²⁸ *Ibidem*, p 149.

¹²⁹ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunistes. 01.02.2020, lk 1017.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ *Ibidem*, lk 1016.

¹³² RKTko 3-2-1-4-06 p 50.

Domeeninime puhul on olemuselt tegemist tähemärkide kombinatsiooniga, mis on seotud mõne IP-aadressiga, mis aitab Internetis lihtsamini leida veebilehti. Sellisel kujul toimib domeeninimi asukohale viitava aadressina. Vaatamata domeeninimede ainulaadsusele ja majanduslikule väärtusele, ei loo domeeninime registreerimine selle omanikule iseenesest mis tahes vormis ainuõigust, sest registreering tähendab üksnes lepingulist kokkulepet domeeninime registreerija ja domeeniregistraatori vahel.¹³³ Seega registreeritud domeeninimi iseenesest ei ole käsitletav muu varasema õigusena KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses. Domeeninimi võib siiski sellise staatuse saavutada läbi kasutamise kaubanduses.¹³⁴ Euroopa Kohus on sedastanud, et selline kaubanduses kasutamine tähendab tähise kasutamist äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte eraviisiliselt.¹³⁵ Nagu eelnevalt juba mainitud, siis on selline „kaubanduses kasutamine“ sisult sarnane kaubamärgidirektiivi art 5 lg-s 4 käsitletava mõistega „äritegevuses kasutamine“, mistõttu võib järeldada, et domeeninimi saab kvalifitseeruda muu varasema õigusena, kui seda kasutatakse äritegevuses, st seda kasutatakse äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil. Kohtupraktikas on näiteks leitud, et domeeninime kasutamine ei saa toimuda äritegevuse raames, kui sellel puudub iseseisev sisu ning selle ainsaks eesmärgiks on üksnes suunata tarbijat edasi teisele leheküljele.¹³⁶ Oluline on seejuures, et tähise äritegevuses kasutamine oleks leidnud aset enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist.¹³⁷ Lisaks peab tähis leidma sellisel viisil kasutust ka vaidlustamise hetkel.¹³⁸ Seda, mida tähise äritegevuses kasutamine täpsemalt hõlmab, on edaspidi põhjalikumalt analüüsitud ka käesoleva magistritöö alapeatükis 2.2.2.1.

KaMS § 10 lg 1 p-le 6 tuginemisel on selle sätte sõnastusest oluline ka see, et vaidlustatava kaubamärgi kasutamine kahjustaks vaidlustaja muud varasemat õigust. Kahjustamise puhul ei ole oluline tähiste segiajamise tõenäosus, st kahjustamise vältimise eesmärgiks ei ole takistada kõikide varasema tähisega identsete või sarnaste kaubamärkide registreerimist. Potentsiaalne kahju, mida on selle sättega soovitud ära hoida, hõlmab eelkõige tähise funktsioone ja kasutusviise, mis jäävad väljapoole päritolutunnusega antavat kaitset, mis on iseloomulik segiajamise tõenäosusele. Seega on kahjustamise ärahoidmine rohkem suunatud tähiste loomise ja reklaamimisega seotud ning nende maine ja väärtuse maksimaalse ära kasutamise tagamiseks tehtavate jõupingutuste ja finantsinvesteeringute kaitsele, mis võivad olla väga

¹³³ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1019 – 1020.

¹³⁴ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1020.

¹³⁵ EKo C-206/01 p 40, *Arsenal Football Club plc versus Matthew Reed*, ECLI:EU:C:2002:651; EKo C-48/05 p 18, *Adam Opel AG versus Autec AG*, ECLI:EU:C:2007:55; EKo C-17/06 p 17, *Céline SARL versus Céline SA*, ECLI:EU:C:2007:497.

¹³⁶ EÜKo T-321/11, *Raffaello Morelli versus OHIM*, ECLI:EU:T:2013:240.

¹³⁷ EKo C-96/09 P p 166-168, *Anheuser-Busch*.

¹³⁸ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1023.

suuremahulised.¹³⁹ Kuna eelnimetatud tähise funktsioonide ja maine kahjustamised on iseloomulikud ka kaubamärkide puhul, siis on ka kaubamärkide funktsioonide ja tuntuse kahjustamise kohta käiv siinkohal asjakohane. Täpsemalt käsitleb autor neid vastavalt käesoleva töö alapeatükkides 2.2.2.2 ja 2.2.2.3.

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et domeeninimi pelgalt internetiaadressina ei kvalifitseeru muu varasema õigusena KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses. See järeldus ei ole siiski absoluutne ehk põhimõtteliselt on domeeninimi siiski teatud kriteeriumite täitmisel võimeline kvalifitseeruma muu varasema õigusena, millele tuginedes saaks selle omanik KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel kaubamärgi registreeringut vaidlustada. Et domeeninimi oleks käsitletav muu varasema õigusena KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses peab see esiteks olema identifitseeriva toimega ehk sisuliselt omama eristusvõimet (vt selles osas ka käesoleva töö alapeatükki 1.2.1). Teiseks peab domeeninimi olema kasutuses äritegevuse raames ehk seda kasutatakse kasu saamise eesmärgil. Kolmandaks peab domeeninimi olema äritegevuses kasutusel kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisele eelnevalt ja see kasutamine peab kestma ka vaidlustamise momendil. Neljandaks peab vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kujutama endast kahjustamise riski vaidlustaja domeeninime funktsioonidele (nt reklaamifunktsioon) või kasutusviisidele (nt domeeninime maine ja väärtus).

1.2.4. Sarnasus varasema domeeninimega kui kaubamärgi taotluse pahauskuse alus

Juba eelnevalt mainituna välistab KaMS § 9 lg 1 p 10 õiguskaitse tähisel, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt. Kaubamärgiseadus ei määratle pahauskuse mõistet ega sisalda näitlikku loetelu, nagu seda on tehtud Domeenivaidluste Komisjoni relemendis. Selgitamaks välja, kas kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud pahauskelt, tuleb teostada igakülgne hindamine, mis arvestaks kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid tegureid.¹⁴⁰ Kohtupraktika kohaselt on üldjuhul tegemist pahauskse taotluse esitamisega, kui taotleja teadis või pidi teadma teise isiku poolt kasutatavast tähisest, kuid esitas taotluse teise isiku poolt kasutatud tähisega identse või sarnase tähise registreerimiseks identsete või sarnaste kaupade või teenuste suhtes, kui registreerimise eesmärk või tagajärg on teise isiku poolt oma kaubamärgi kasutamise, sh

¹³⁹ *Ibidem*, lk 612.

¹⁴⁰ EKo C-320/12 p 37, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd versus Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, EU:C:2013:435.

turulepääsu takistamine.¹⁴¹ Pahausksuse hindamisel on ka oluline hinnata asjaolu, kas tähise kasutamine põhjustaks teise isiku tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ära kasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada.¹⁴² Kohtupraktikas kehtib üldtunnustatud põhimõte, mille kohaselt ei saa pahausksust eeldada, vaid selle tõendamiskoormis lasub pahausksust väitval menetlusosalisel. Kuniks ei ole tõendatud vastupidist, tuleb eeldada taotleja heausksust.¹⁴³

Asjakohasteks teguriteks, mille puhul võiks varasema domeeninime olemasolu olla kaubamärgi taotluse pahausksuse aluseks, on eelkõige tähiste identsus või segiajamist põhjustav sarnasus ja kaubamärgi taotleja teadlikkus sellest. Väidetavalt pahauskselt registreeritud kaubamärgi identsus või segiajamist põhjustava sarnasus vaidlustaja varasema tähisega, võib olla oluline element pahausksuse olemasolu kindlakstegemisel, kuid see iseenesest ei pruugi olla piisav pahausksuse tõendamiseks.¹⁴⁴ Sellisest identse või segiajamist põhjustavalt sarnase tähise kasutamisest teadmine võib aga omakorda olla pahausksuse aluseks. Teadlikkuse elementi on kohtupraktikas loetud tõendatuks näiteks siis, kui pooled on olnud ärisuhetes, mille tulemusena ei saa kaubamärgi registreerimist taotlev isik olla varasema tähise suhtes teadmatutes.¹⁴⁵ Teadlikkust võib muu hulgas eeldada üldisest teadmisest, et tähist kasutatakse asjaomasel majandussektoris ning selle teadlikkuse tõenäosus sõltub eelkõige tähise kasutamise kestusest. Mida pikemaajaliselt on tähis kasutusel olnud, seda tõenäolisem on, et taotleja teadis tähisest juba registreerimistaotluse esitamise ajal.¹⁴⁶ Siiski ei pruugi pahausksuse tõendamiseks piisata üksnes taotleja teadlikkusest, et identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks kasutatakse identset või sarnast tähist.¹⁴⁷ See tuleneb kaalutlustest, et kaubamärgi registreerimine võib siiski olla kantud õiguspärasest eesmärgist.¹⁴⁸ Pahausksuse tõendamisel tuleb võtta arvesse ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal, mille puhul tuleks lähtuda juhtumi objektiivsetest asjaoludest, vaatamata sellele, et taotleja tahte puhul on tegemist subjektiivse elemendiga.¹⁴⁹ Igal juhul tuleks teadlikkust pahausksuse alusena hinnata iga üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaolusid.¹⁵⁰

¹⁴¹ EKo C-529/07 p 37–38 ja 43–44, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG versus Franz Hauswirth GmbH*, ECLI:EU:C:2009:361.

¹⁴² EÜKo T-795/17 p 51, *Carlos Moreira versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:329.

¹⁴³ EÜKo T-3/18 p 34, *Holzer y Cia, SA de CV versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:357.

¹⁴⁴ EÜKo T-291/09 p 90, *Carrols Corp. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:39

¹⁴⁵ EÜKo T-321/11 p 25, *Raffaello Morelli*.

¹⁴⁶ EKo C-529/07 p 39, *Lindt*.

¹⁴⁷ EKo C-529/07 p 40, *Lindt*.

¹⁴⁸ EKo C-529/07 p 48, *Lindt*.

¹⁴⁹ EKo C-529/07 p 41–42, *Lindt*.

¹⁵⁰ EÜKo T-33/11 p 27, *Peeters Landbouwmachines BV versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:77.

Autorile teadaolevalt ei ole Eesti ega ka EL tasandil kohtupraktikas varasemalt analüüsitud, kas varasema domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine võib olla pahauskne KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Üksikuid selliseid juhtumeid on siiski analüüsinud TOAK, kes on leidnud, et pelgalt teadmine kaubamärgiga sarnasest varasemast domeeninimest ei anna iseenesest alust pidada kaubamärgi registreerimise taotlust pahauskseks.¹⁵¹ Selline seisukoht on kooskõlas ka eelnevalt mainitud EL kohtupraktikaga. See aga ei tähenda, et varasem domeeninimi ei saaks kunagi olla kaubamärgi registreerimise taotluse pahausksuse aluseks. TOAK praktikas on näiteks tuvastatud pahauskne registreerimine kaubamärgi „FITSTOP“ puhul, mis oli identne teisele isikule kuuluva varasema domeeninimega fitstop.ee. Konkreetsel juhul võttis TOAK pahausksuse tuvastamisel KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel lisaks tähiste kokkulangevusele arvesse seda, et poolte tegevusvaldkonnad kattusid, ning asjaolu, et sealse tugeva konkurentsi tõttu hoiavad valdkonnas tegutsejad ennast pidevalt kursis konkurentide tegevusega. Seetõttu leidis TOAK, et antud valdkonnas juba pikemat aega tegutsenud taotleja oli turusegmendis toimuvaga hästi kursis, mistõttu ei saanud kaubamärgi registreerimine toimuda juhuslikult, vaid taotleja soovis teadlikult ära kasutada varasema domeeninime tuntust. Selles tulenevalt luges TOAK esitatud kaubamärgi registreerimise taotluse pahauskseks, mistõttu tühistati Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta.¹⁵²

Ülaltoodust võib järeldada, et domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine võib teoreetiliselt olla pahauskne KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses, mida kinnitab ka asjaolu, et selline käsitlus on üksikutel kordadel leidnud rakendamist ka praktikas. Siiski puuduvad kindlad kriteeriumid, mille alusel anda hinnangut, millal konkreetselt on pahausksuse juhtumiga tegemist. Autor on seisukohal, et sellistel juhtudel tuleb lähtuda üldisest asjaomase sätte kohtupraktikast. Lisaks võib senise TOAK praktika põhjal järeldada, et pahausksuse tuvastamisel ei piisa pelgalt varasema domeeninime identsusest või sarnasusest registreeritava kaubamärgiga, vaid arvestada tuleb ka muid tegureid nagu näiteks kaubamärgi taotleja teadlikkus varasemast domeeninimest, sellise teadlikkuse ulatus ning samuti domeeninime kasutamise perioodi ja selle tuntust. Selline järeldus põhineb kaalutlusel, et pahauskne käitumine eeldab printsibiis mingisuguse ebaausa konkurentsieelise saamist. Näiteks kui varasema domeeninime puhul on piirdutud pelgalt registreerimisega ning seda pole

¹⁵¹ TOAK 07.05.2013 otsus nr 1407-o.

¹⁵² TOAK 29.08.2018 otsus nr 1678-o.

reaalselt kunagi kasutatud, siis ei ole ka võimalik väita, et identse või sarnase kaubamärgi registreerimisega soovitakse kuidagi ära kasutada varasema domeeninime mainet või tuntust.

2. DOMEENINIME JA KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE VASTASTIKUNE SISU JA ULATUS

2.1. Domeeninime omaniku ainuõigused kaubamärgiomaniku suhtes

2.1.1. Domeeninime omaniku ainuõiguste sisu ja ulatus

Olles eelnevalt tuvastanud domeeninimede puhul õiguskaitse võimalikkuse, on järgnevalt põhjendatud uurida, milline on selle õiguskaitse täpsem sisu ja ulatus. Lähtuvalt magistritöö eesmärgist analüüsitaksegi käesolevas peatükis alljärgnevalt domeeninime õiguskaitset sisuliselt, st milliseid õiguskaitsevahendeid on domeeninime omanikul võimalik kasutada kaubamärgiomanike suhtes ning milliseid piiranguid võib teise isiku kaubamärk seada domeeninime omanikule oma õiguste teostamisel.

Käesolev peatükk jaguneb kaheks alapeatükiks. Esimeses alapeatükis analüüsitakse võimalikke õiguskaitsevahendeid, mida domeeninime omanikul võib olla võimalik kasutada domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi omaniku suhtes. Kuna tavaliselt ei pruugi olla domeeninimi kaubamärgina registreeritav või on selle õiguskaitse kaubamärgina muudel põhjustel välistatud, analüüsitakse õiguskaitsevahendite kasutamise võimalikkust nii kaubamärgina registreeritud kui ka kaubamärgina registreerimata domeeninime puhul. Alapeatükk keskendub kahele potentsiaalsele õiguskaitsevahendile, milleks on domeeninime omaniku õigus nõuda identse või sarnase kaubamärgi kasutamise keelamist ning sellise kaubamärgi üleandmist. Uuritavate õiguskaitsevahendite valikul on lähtutud sellest, millised on enim levinumalt kasutuses vastupidistes olukordades, kus nõudeõigust on teostanud kaubamärgi omanik domeeninime omaniku suhtes. Peatüki teises alapeatükis selgitatakse välja võimalikud piirangud domeeninime kasutamisel olukorras, kus domeeninime kasutamine oleks käsitatav kaubamärgi rikkumisena. Alapeatüki laiem eesmärk on selgitada välja, kas domeeninimi annab selle omanikule ainuõiguse kasutada seda tähist äritegevuses, sh kaupade või teenuste eristamiseks. Samuti selgitatakse alapeatükis välja domeeninime ja kaubamärgi omanike õiguste vahetõid ehk kumma omaniku õigused on nendevahelise konflikti korral suurema kaaluga.

Vastamaks küsimusele, kas ja millises ulatuses ainuõiguseid annab domeeninimi selle omanikule, tuleb kõigepealt aru saada, mis ainuõigus üldse oma olemuselt on. Eesti keele seletav sõnaraamat defineerib ainuõigust kui ainult teatavale isikule, isikute rühmale või

asutusele kuuluvat õigust ehk sisuliselt monopoli.¹⁵³ Seda, mis on ainuõiguse üldine legaaldefiniitsioon, kehtivast õigusest ei tulene. Ainuõigused ja nende sisu tulenevad üksnes vastavatest eriseadustest spetsiifiliste juhtumite reguleerimiseks. Näiteks tuleneb KaMS § 14 lg-st 1 kaubamärgiomanikule ainuõigus keelata teatud juhtudel kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamist või ÄS¹⁵⁴ § 15 lg-st 1 ettevõtjale ainuõigus oma ärinimele. Niisiis võib järeldada, et domeeninime omanikule saavad tuleneda ainuõiguseid üksnes siis, kui esinevad vastavaid õigusi andvad normid kehtivas õiguses.

Domeeninimi on oma olemuselt mõiste, mis ei oma ühte universaalselt aktsepteeritud definiitsiooni. Ka näiteks EIS pole oma organisatsioonisisest jõudnud ühesele arusaamale, mis asi domeeninimi tegelikult on.¹⁵⁵ Eelnevalt on juba ära märgitud .ee domeenireeglite kohane domeeninime definiitsioon, mille kohaselt on domeeninimi tähis, mis koosneb tippdomeenist ja punktidega eraldatud alamdomeenidest. Domeenireeglite p 3.2.1 arvestades on domeeninime puhul seega sisuliselt tegemist tähtedest ja numbritest koosneva sõnalise tähisega. Oma funktsiooni poolest on domeeninimi käsitatav internetiaadressina, mis muudab arvutitele määratud üsnagi keerulise numbrite jadast koosneva IP-aadressi lihtsamini meeldejäävaks.¹⁵⁶

Domeeninimi registreeritakse vastava organisatsiooni või ettevõtte juures, keda nimetatakse domeeniregistraatoriteks.¹⁵⁷ EIS-i .ee domeenireeglite p-dest 1.1, 1.4, 3.1.1, 3.4.4 ja 5.1 tulenevalt tekib domeeninime registreerimisega registreerija ja domeeniregistraatori vahel eraõiguslik lepinguline suhe. Domeenireegleid süstemaatiliselt analüüsid saab asuda järeldusele, et sisuliselt annab domeeninime registreering registreerijale õiguse domeeninime teatud perioodi jooksul kasutada. Seega kasutades mõistet „domeeninime omanik“, ei tule selle all mõista isikut, kellele kuuluks omandile iseloomulik õigus domeeninimega piiramatult ümber käia, vaid üksnes isikut, kelle nimele on tehtud vastava domeeninime registreering registripidaja juures, mis oma olemuselt sarnaneb litsentsile. Lisaks kasutusõigusele võib domeenireeglite p-st 3.2.3 tuletada ka domeeninime omaniku õiguse kasutada konkreetset domeeninime ainuisikuliselt, kuivõrd juba registreeritud domeeninimega identset domeeninime ei ole kellelgi võimalik registreerida.

¹⁵³ Langemets, M jt. Eesti Keele Seletav Sõnaraamat. 2. täiendatud ja parandatud trükk. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2009, sv ainuõigus.

¹⁵⁴ Äriseadustik. - RT I, 04.01.2021, 46.

¹⁵⁵ Võhmar, T. Mis asi on domeen tegelikult? EIS uudisteportaal 09.05.2016. - <https://www.internet.ee/eis/uudised/mis-asi-on-domeen-tegelikult> (22.01.2021).

¹⁵⁶ ICANN-i koduleht. About Domain Names. - <https://www.icann.org/resources/pages/about-domain-names-2018-08-30-en> (22.01.2021).

¹⁵⁷ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1019.

Erinevalt aga kaubamärgist, mis annab selle omanikule ainuõiguse nii kasutada kaubamärki oma äritegevuses kui ka keelata teistel identsete ja sarnaste tähiste kasutamist, ei anna domeeninime registreerimine selle omanikule iseenesest mis tahes vormis ainuõigust,¹⁵⁸ vaid domeeninime registreerimine üksnes võimaldab registreerijal domeeninime kasutada. Erinevalt näiteks ärinimest või kaubamärgist ei tulene kehtivast õigusest domeeninime omanikule ainuõigust domeeninimes kasutatud tähise suhtes. Põhjus, miks domeeninime registreerimine ei anna selle omanikule ainuõigust domeeninimes kasutatud tähise suhtes, on tuletatav domeenireeglite p-st 3.4.4, mille kohaselt on domeeninime registreerimine üksnes informatiivse või tehnilise iseloomuga toiming. See tähendab, et registreerimise käigus ei kontrollita, kas domeeninime registreerimisega või selle kasutamisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi. Seetõttu ei ole ka põhjendatud, et domeeninime omanikule peaks tulenema sellist ainuõigust, mis võimaldaks tal piirata teistel isikutel domeeninimega sarnaste tähiste kasutamist. Näiteks kaubamärgi omanikule tuleneb selline õigus alles pärast õiguskaitse saamist, mille esialgne saamine või hilisem kehtivus on sõltuv sellest, kas see kahjustab kellegi varasemat õigust ning kas selle õiguse omanik otsustab kaubamärgi vaidlustada KaMS § 41 lg 2 või § 52 lg 1¹ alusel. Varasema õiguse kahjustamise korral jäetakse kaubamärk õiguskaitseta, millest tulenevalt ei saa ka kaubamärgi taotleja mingeid ainuõiguseid. Kuna domeeninime registreerimisel vastavad protsessuaalsed võimalused puuduvad, siis vaatamata edukale registreeringule püsib alati oht, et see võib rikkuda mõne kolmanda isiku, näiteks kaubamärgiomaniku õiguseid.

Kuigi domeeninimi on oma põhiolemuselt üksnes tehniline aadress, ei ole välistatud, et see võib ka selle omanikule anda teatava sisuga ainuõiguseid domeeninime kasutamise tulemusena. Eelkõige seisnevad sellised ainuõigused vaidlustamisavalduse esitamise õiguses kaubamärgi registreeringu suhtes.¹⁵⁹ Vastavat võimalust on juba ka analüüsitud käesoleva töö p-s 1.2.3, kus autor jõudis järeldusele, et domeeninime omanikul on teatud juhtudel võimalik kaubamärgi registreerimist või õiguskaitset vaidlustada domeeninimele kui varasemale õigusele tuginedes.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et domeeninimi pelgalt tehnilise internetiaadressina ei anna selle omanikule muud ainuõigust kui seda, et talle võimaldatakse konkreetset domeeninime kindla perioodi vältel kasutada. Sellise kasutamisperioodi ajal on ühtlasi garanteeritud, et mitte keegi ei saa domeeninime registreeringu kehtivuse ajal registreerida sellega identset domeeninime. Samas ei ole vähimalgi määral takistatud domeeninimega sarnaste domeeninimede

¹⁵⁸ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1019–1020.

¹⁵⁹ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 1020.

registreerimine. Veelgi enam ei sarnane domeeninimi tehnilise aadressina intellektuaalomandiõigusele, kuivõrd selle registreerimine ei anna omanikule piiramatut õigust selle kasutamiseks ega õigust takistada teistel isikutel selle kasutamist. Juhul kui domeeninime registreering rikub mõne kolmanda isiku, näiteks kaubamärgiomaniku õiguseid, siis võib sel isikul tekkida nõue domeeninime omaniku vastu rikkumise lõpetamiseks. Seega saab domeeninime omanik domeeninime kasutada senikaua, kuni see ei riku teiste isikute õiguseid ning kahjustatud isikud ei ole oma nõuet rikkumise kõrvaldamiseks domeeninime omaniku vastu maksma pannud. Siiski võib domeeninimi anda selle omanikule teatud ainuõiguse, mis seisneb vaidlustamisavalduse esitamise õiguses kaubamärgi registreerimisele või registreerimise järgselt kaubamärgi ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks, tuginedes vaidlustamisel domeeninimele kui muule varasemale õigusele KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses. Oluline on seejuures, et mitte iga domeeninimi ei anna selle omanikule õigust kaubamärkide registreerimise või õiguskaitse vaidlustamiseks, vaid selline õigus võib tekkida ainult selliste domeeninimede omanikel, mis on ka tegelikkuses kaubanduslikel eesmärkidel kasutuses, sest domeeninime registreerimine iseenesest ei anna selle omanikule mingisuguseid õiguseid.

2.1.2. Domeeninime omaniku õigus keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist

Analüüsid seda, kas domeeninime omanikul võib olla õigus keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist, on vajalik eristada kaubamärgina registreeritud ja registreerimata domeeninimesid.

Olukorras, kus domeeninimi on registreeritud kaubamärgina, tulenevad sellise domeeninime omaniku ainuõigused mõistagi kaubamärgiseadusest. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise keelamise nõude õiguslik alus on sätestatud KaMS § 14 lg-s 1 koostoimes KaMS § 57 lg 1 p-ga 1. KaMS § 14 lg 1 p-de 1-3 kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses: õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud; õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga; registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse identsid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, juhul kui kaubamärk on Eestis tuntud ja kui tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab kaubamärgi eristusvõimet või omandatud

mainet. Ainuõiguse piirangud on sätestatud KaMS §-s 16. KaMS § 57 lg 1 p 1 kohaselt võib kaubamärgiomanik esitada hagi ainuõigust rikkunud isiku, kaasa arvatud litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu õigusrikkumise lõpetamiseks.

Arvestada tuleb sellega, et kaubamärgiomaniku ainuõigus KaMS § 14 järgi kehtib üksnes juhtudel, kus kolmas isik kasutab kaubamärki või sellega identseid või sarnaseid tähiseid majandustegevuses kaupade ja teenuste suhtes.¹⁶⁰ Seega peab domeeninime omanikul olema KaMS §-le 14 tuginemisel eelkõige täidetud kolm kumulatiivset eeldust: 1) domeeninime puhul peab olema tegemist kaubamärgiga; 2) kaubamärk, mille kasutamist soovitakse keelata, peab olema domeeninimega identne või eksitavalt sarnane ning; 3) keelatavat kaubamärki kasutatakse majandustegevuses kaupade või teenuste tähistamisel. Lisaks tuleb arvestada ka KaMS § 14 lg 1 p-de 1-3 täiendavate eeldustega, mis puudutavad näiteks ka kaupade või teenuste identsust või sarnasust. Seega ei ole domeeninime omanikul õigust keelata näiteks kaubamärgi kasutamist, mille kasutamine toimub mittetulunduslikel eesmärkidel. Eelnevatele eeldustele lisaks on ka oluline, et keelatav kaubamärk ei oleks kaubamärgina registreeritud domeeninimest saanud õiguskaitset varem, sest KaMS § 16 lg 2³ välistab hilisema kaubamärgi omaniku õiguse keelata varasema kaubamärgi või muu varasema õiguse kasutamist.

Domeeninime puhul, mis ei ole kaubamärgina registreeritud, on selle omaniku võimalused keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist oluliselt piiratumad, kuivõrd domeeninimede puhul puuduvad õigusaktid, millest tuleneksid nende omanikele mingisugused ainuõigused, mis annaksid selliseks nõudeks alust. Autori hinnangul on kaubamärgina registreerimata domeeninime puhul võimalik eristada kahte erinevat lähenemist, mille alusel oleks domeeninime omanikul võimalik keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist. Nendeks on eelnevalt mainitud kaubamärgiseaduse alused koos taotlusega tunnistada domeeninimi üldtuntud kaubamärgiks ning üldine deliktiõiguse reeglistik.

Eelduslikult kõige perspektiivikam kaubamärgina registreerimata domeeninime omaniku võimalus keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist, on esitada kohtule vastav hagi juba eelnevalt mainitud KaMS § 14 lg 1 ja § 57 lg 1 p 1 alusel ühes taotlusega tunnistada asjaomane domeeninimi üldtuntud kaubamärgiks. KaMS § 7 lg 1 teise lause kohaselt on üldtuntuse tunnistamise nõude eelduseks, et see on seotud kaubamärgi õiguskaitsealase hagi või kaebuse menetlusega, mida kaubamärgi kasutamise keelamine ka on. Domeeninime

¹⁶⁰ Vt EKo C-206/01 p 51-54, *Arsenal*; EKo C-245/02 p 59, *Anheuser-Busch Inc. versus Budějovický Budvar, národní podnik*, ECLI:EU:C:2004:717; EKo C-17/06 p 20, *Céline*; RKTko 3-2-1-4-06 p 36.

tunnistamise võimalikkust üldtuntud kaubamärgiks on eelnevalt analüüsitud ja peetud võimalikuks juba käesoleva töö peatükis 1.2.2. Juhul kui domeeninimi tunnistatakse kohtu poolt üldtuntud kaubamärgiks, sõltub kaubamärgi kasutamist keelava nõude rahuldamine sarnaselt kaubamärgina registreeritud domeeninimele sellest, kas on täidetud mõni KaMS § 14 lg 1 p-des 1-3 toodud alus. Eelnevale lisaks peab domeeninimi olema kaubamärgina saavutanud üldtuntuse alusel õiguskaitsse varem kui kaubamärk, mille kasutamise keelamist taotletakse.

Oluliselt piiratumad väljavaated on identse või sarnase kaubamärgi kasutamise keelamiseks kaubamärgina registreerimata domeeninime omanikul, mille puhul ei ole õiguslikult võimalik või osutunud õnnestunuks selle tunnistamine üldtuntud kaubamärgiks. Võimalikke põhjuseid selleks on mitmeid: domeeninimi ei ole saavutanud nõutavat tuntuse astet, domeeninimi tähisena ei vasta kaubamärgile sätestatud nõuetele jne. Erinevalt kaubamärkidest, kirjandusteostest, leiutistest jms intellektuaalomandi objektidest, puudub domeeninimede puhul eraldiseisev õigusakt, mis neid reguleeriks ning annaks nende omanikele ainuõiguseid. Sellest johtuvalt tuleb domeeninime omaniku võimalikke õigusi hinnata mõne üldseaduse kohaselt. Kuna olukorras, kus domeeninime omanik soovib keelata kolmandal isikul kaubamärgi kasutamist, puudub osapoolte vahel lepinguline suhe, on autori hinnangul seega kõige asjakohasem analüüsida domeeninime omaniku vastavat õiguslikku alust VÕS¹⁶¹ deliktiõiguse regulatsiooni alusel.

VÕS § 1055 lg 1 esimese lause kohaselt on kannatanul õigus nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist, kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev. Seega esmapilgul oleks domeeninime omanikul justkui eelnimetatud sätte alusel õigus nõuda identse või sarnase kaubamärgi kasutamise keelamist. Vastava nõudeõiguse olemasolu on sõltuv eelkõige sellest, kas domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamine teona on oma olemuselt õigusvastane. Õigusvastase kahju tekitamise alused on loetletud VÕS § 1045 lg-s 1.

VÕS § 1045 lg-s 1 sätestatud alustel on antud juhul asjakohane eelkõige selle p 5, mis sätestab, et kahju tekitamine on õigusvastane muuhulgas siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. Niisiis sõltub VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaldamine sellest, kas domeeninime puhul on tegemist õigushüvega, mis kuulub selle sätte kaitsesfääri ning kas identse või sarnase kaubamärgi kasutamine on käsitletav domeeninime kahjustava teona. Omandiga sarnaselt kaitstavate õigustena on erialakirjanduses peetud õiguseid mitteraerialsetele hüvedele, mis sisaldavad kasutamise ja selle välistamise õigust, mille

¹⁶¹ Võlaõigusseadus. - RT I, 04.01.2021, 46.

hulka kuuluvad näiteks autori-, kaubamärgi- ja kasuliku mudeli õigus.¹⁶² Ühiste tunnuste põhjal võib seega järeldada, et omandiga sarnaselt kaitstavateks õigusteks on intellektuaalomandiõigused, mille kohta on kehtestatud eriseadused. Kuna Riigikohus on sisuliselt öelnud, et domeeninimi võib põhimõtteliselt olla intellektuaalomandi objektiks,¹⁶³ siis võib sellest järeldada, et ka domeeninimi võiks kvalifitseeruda kaitstava õigushüvena VÕS § 1045 lg 1 p 5 mõttes. Kuna aga Riigikohus ei ole seda mõttekäiku laiemalt avanud, siis ei ole siiski siinkohal võimalik põhjanevat järeldust selles osas teha.

VÕS § 1045 lg 1 p 5 mõttes on lisaks intellektuaalomandiõigustele omandiga sarnaste absoluutsete õigustena käsitletavat ka näiteks piiratud asjaõigused, aktsiad, väärtpaberid jms¹⁶⁴ ehk teisisõnu mittemateriaalsed varad. See, kas domeeninime võiks käsitada sellise mittemateriaalse varana, on ilmselt vaieldav, kuna eelnevalt märgituna on domeeninime registreerimise protsess üksnes selle kasutusõiguse, mitte omandiõiguse võimaldamine. Vaadeldes eelnevalt loetletud mittemateriaalsete varade ühiseid tunnuseid, siis võib välja tuua eelkõige kolme ühist joont: 1) füüsilise eksistentsi puudumine; 2) kõik on üleantavad, võõrandatavad või muul viisil kasutatavad ning; 3) varalise väärtuse olemasolu. Kõikidele eelnevatele kriteeriumitele vastavad ka domeeninimed, mille põhjal väidab autor, et ka domeeninimi võiks olla käsitletav mittemateriaalse varana. See järeldus tuleneb kaalutlustest, et domeeninimi ei ole füüsiliselt eksisteeriv, vaid virtuaalselt arvutivõrgus kuvatav tähemärkide kombinatsioon, mida on võimalik ka müügilepingu alusel võõrandada, mis tähendab, et domeeninimedel on olemas ka varaline väärtus. Viimast on kinnitanud ka Riigikohus.¹⁶⁵ Domeeninimede omandiga sarnase õiguse staatust õigustab tõdemus, et see omab varalist väärtust sõltumata sellest, kas see on käsitletav intellektuaalomandiõiguse objektina või mitte. Domeeninimede varaline väärtus on analoogia korras võrreldav materiaalsete omandiõiguse objektide väärtusega nagu näiteks kinnisvara, st mõlemat iseloomustavad nende piiratud kogus, kasulikkus ja rikkuse loomine. Domeeninimele annab varalist väärtust ainuüksi faktor, et see toob selle omanikule kaasa otsingumootori optimeerivaid eeliseid.¹⁶⁶ Autori seisukohta, et domeeninimi võiks olla käsitletav omandiga sarnase õigusena VÕS § 1045 lg 1 p 5 tähenduses, toetab ka USA apellatsioonikohtust pärinev pretsedent, kus on leitud, et omand on lai mõiste, mis hõlmab kõiki mittemateriaalseid hüvesid ja valduse või käsutamise eelisõigusi.

¹⁶² Schleichriem, P. Võlaõigus, eriosa. 4. tr. Tallinn: Juura 2000, lk 255.

¹⁶³ RKTko 3-2-1-4-06 p 49.

¹⁶⁴ Käerdi, M. Tampuu, T. VÕS § 1045 komm. 3.6.2. – P. Varul jt (koost.) VÕS komm. vlj. III, Tallinn: Juura 2009.

¹⁶⁵ RKTko 3-2-1-4-06 p 49.

¹⁶⁶ Al Ramahi, M. An Investigation Into The Legal Status of Internet Domain Names. University of Manchester, 2014, lk 173 - https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54557941/FULL_TEXT.PDF (14.01.2021).

Omandiõiguse kindlakstegemiseks peab olema täidetud kolm tingimust: 1) peab olema huvi, mida saab täpselt määratleda; 2) seda peab olema võimalik ainuõiguslikult omada või valitseda ning; 3) eeldatav omanik peab olema sellise ainuõiguse kehtestanud. Domeeninimi täidab kõik need kolm kriteeriumi. Esiteks, nagu ka aktsia või kinnisvara, omab ka domeeninimi selgelt määratletavat huvi. Domeeninimed omavad sarnaselt teiste omandiliikidega väärtust ning neid on võimalik müüa või osta. Teiseks on domeeninime omanikul ainuõigus otsustada, kuhu domeeninime kasutajad veebibrauseris suunatakse. Viimaks on domeeninime omanikul ka õiguspärane nõue ainuõiguse saamiseks. Sarnaselt näiteks kinnistusraamatu omanikukandega, informeerib domeeninime registreerimine avalikkust, et domeeninimi kuulub just konkreetsele isikule ning mitte kellelegi teisele.¹⁶⁷

Seega leiab autor, et domeeninime puhul on tegemist õigushüvega, mis on VÕS § 1045 lg 1 p 5 alusel kaitstav ning võib koosmõjus VÕS § 1055 lg-ga anda domeeninime omanikule alust keelata registreerimata domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamist. Kuna VÕS § 1045 lg 1 p 5 eeldab ka õigushüve ehk antud juhul domeeninime kahjustamist, siis konkreetsele alusele tuginemine sõltub eelkõige sellest, kas domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamine kahjustab domeeninime kui õigushüve. Olemuselt ei piira ega takista domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamine kuidagi omanikul oma domeeninime kasutamast. Ka olukorras, kus kõnealune kaubamärk on saanud õiguskaitse domeeninime registreerimisest hiljem, on domeeninime omaniku huvid kaitstud, st domeeninime omanikku ei ähvardaks sellisel juhul domeeninimest ilmajäämine, kuivõrd Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi kohaselt ei ole hilisem kaubamärk käsitletav varasema õigusena, mille alusel saaks kaubamärgiomanik nõuda domeeninime üleandmist või registreeringu kustutamist. Autori hinnangul võib kõnealune kaubamärk siiski domeeninime kahjustada sarnaselt eelnevalt analüüsituga, kus autor jõudis järeldusele, et kaubamärk on võimeline kahjustama domeeninime kui muud varasemat õigust KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses (vt alapeatükk 1.2.3). Eelkõige võib domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamine kahjustada domeeninime funktsioone ja kasutusviise ehk kahjustamise ärahoidmine on seotud domeeninime loomise ja reklaamimisega ning suunatud selle maine ja väärtuse maksimaalse ärakasutamise tagamiseks tehtavate jõupingutuste ja finantsinvesteeringute kaitsele.¹⁶⁸

¹⁶⁷ USA apellatsioonikohtu (9. ringkond) 25.07.2003 otsus nr 01-15899, *Kremen versus Cohen*.

¹⁶⁸ EUIPO. Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020, lk 612.

Teine asjakohane alus, mille alusel oleks domeeninime omanikul koostoimes VÕS § 1055 lg 1 võimalik keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist, on VÕS § 1045 lg 1 p 7, mille kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane muuhulgas siis, kui see tekitab seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega. Seega on domeeninime puhul eelnimetatud sätte kohaselt identse või sarnase kaubamärgi kasutamise keelamiseks vajalik, et esineks mingisugune seadusest tulenev kohustus, mille rikkumise tulemusena on põhjustatud domeeninime omanikule kahju. Kuna VÕS § 1045 lg-st 3 tuleneb, et seadusest tuleneva kohustuse rikkumisega kahju tekitamine ei ole õigusvastane, kui kahju tekitaja poolt rikutud sätte eesmärk ei olnud kannatanu kaitsmine sellise kahju tekkimise eest, peab ka rikutava kaitsenormi eesmärgiks olema just sellise potentsiaalse kahju ärahoidmine.

Praktikas ilmselt enim levinud kaitsenorm, millele VÕS § 1045 lg 1 p 7 rakendamisel tuginetakse, on ebaausa konkurentsi keeld EKTÄKS¹⁶⁹ § 3 lg 1 kohaselt, mis on varasemalt ka tuntud kui kõlvatu konkurentsi keeld. Ebaausa konkurentsi keeld pärineb nii Pariisi konventsioonist kui ka kaudselt TRIPS-lepingust.¹⁷⁰ Pariisi konventsiooni art 10*bis* lg 1 kohaselt on liikmesriigid kohustatud tagama liikmesriikide kodanikele tõhusa kaitse ebaausa konkurentsi vastu. Artikli lg 2 kohaselt loetakse ebaausaks konkurentsiks iga konkurentsitoimingut, mis on vastuolus ausate tavadega tööstuses ja kaubanduses. Ebaausa konkurentsi keelu eesmärgiks on seega üldiselt tagada, et äritegevus konkurentide vahel toimuks hea äritava kohaselt.¹⁷¹ See, millised juhtumid kvalifitseeruvad ebaausa konkurentsina, on jäetud liikmesriikide pädevusse, kuid igal juhul on ebaausa konkurentsiga tegemist konventsiooni selle art lg-s 3 nimetatud juhtumite puhul. Ebaausa konkurentsi keelu eesmärgist lähtuvalt võib vastava kaitsenormi eesmärgiks olla kaitsta ka domeeninime omanikke nende domeeninime kasutamise eest kolmandate isikute poolt juhul, kui osapoolte puhul on tegemist äritegevusega tegelevate konkurentidega. Nii näiteks ei saaks ebaausa konkurentsi keelule tuginedes keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist domeeninime omanik, kes kasutab domeeninime üksnes mittetulunduslikel eesmärkidel, näiteks isikliku blogi pidamiseks. Lisaks eelnevale eeldab ebaausa konkurentsi keelu rikkumine mingisuguse eelise saamist ebaeetilisi võtteid kasutades. EKTÄKS § 3 lg 2 p-d 1-3 sisaldavad näitlikku loetelu tegudest, mida saab käsitada ebaausa konkurentsina. Käesoleva analüüsi puhul on neist kõige asjakohasem selle

¹⁶⁹ Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. - RT I, 07.12.2018, 2.

¹⁷⁰ Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. - RT II 1999, 22, 123.

¹⁷¹ Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu seletuskiri, lk 2. - <https://www.riigikogu.ee/download/0bb2223b-d201-4e09-b7c7-e2b1b68acc1b> (05.04.2021).

sätte p 1, mille kohaselt loetakse ebaausaks konkurentsiks eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine ja tellimine ning konkurendi või tema toote või teenuse halvustamine. Kaubamärgina registreerimata domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamine võiks autori hinnangul olla käsitatav ebaausa konkurentsina näiteks olukorras, kus kaubamärgi kasutamisel luuakse tarbijale ebaõige ettekujutus kaubamärgi ja teisele isikule kuuluva domeeninime ärilisest seotusest. See on sisuliselt analoogne kaubamärgiõiguses tuntud tähiste äravahetamise tõenäosusega. Selline teguviis võib eelkõige olla kantud eesmärgist kasutada ära domeeninime omandatud mainet, et suurendada kaubamärgiomaniku klientuuri, tekitades seeläbi kahju domeeninime omanikule saamata jäänud tulu näol. Kuna autorile teadaolevalt ei ole ükski domeeninime omanik siiski Eestis sellistel alustel kohtusse pöördunud, jääb selline õiguslik käsitlus pelgalt teoreetiliseks.

Eeltoodust tulenevalt võib järeldada, et kaubamärgina registreerimata domeeninime omanikul võib teoreetiliselt olla võimalik keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist VÕS § 1045 lg 1 p 7 ja VÕS § 1055 lg 1 koostoimes. Selle rakendamine praktikas sõltub eelkõige sellest, kas kaubamärgi kasutamisega on rikutud mingisugust kaitsenormi, mille kaudu on tekitatud kahju domeeninime omanikule. Üks võimalik kaitsenorm, millele domeeninime omanik saaks tugineda, on ebaausa konkurentsi keeld, mis on sätestatud EKTÄKS §-s 3. Et domeeninime omanik saaks ebaausa konkurentsi keelule kaitsenormina tugineda, eeldab see, et osapoolte puhul oleks tegemist äritegevuses tegelevate konkurentidega ning kaubamärgiomanik peab olema saanud domeeninime suhtes ebaeetilisi võtteid kasutades ebaausa eelise. Kuna sellise õigusliku käsitluse võimalikkus sõltub konkreetse kaasuse asjaoludest ning hetkel puudub selle kohta mistahes kohtupraktika, siis jäävad sellekohased järeldused täielikult teoreetiliseks.

Täiendavalt tuleb märkida, et ilmselt ei ole kaubamärgina registreerimata domeeninime omanikul õigust VÕS § 1055 lg 3 p-le 1 tuginedes nõuda kaubamärgi kasutamisest hoidumist tulevikus, kuivõrd sätte sõnastuse kohaselt hõlmab selline nõudeõigus ainult juhtumeid, kus rikkumine seondub mõne autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõigusega. Vastav säte pärineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta¹⁷² (jõustamisdirektiiv), mis näeb ette, millised õiguskaitsevahendid peavad liikmesriikide õigusega olema intellektuaalomandi õiguste omajatele tagatud. Euroopa Komisjon on eraldi teinud avalduse,¹⁷³ milles on

¹⁷² 29. aprill 2004. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta. – ELT L 157/45, lk 32-39.

¹⁷³ 13. aprill 2005. a Euroopa Komisjoni avaldus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta artiklit 2. – ELT L 94/37.

täpsustatud, mis kvalifitseeruvad intellektuaalomandi õiguseks jõustamisdirektiivi tähenduses. Avalduses märgitud loetelus ei ole domeeninimesid nimetatud, mistõttu võib sellest järeldada, et domeeninimede puhul ei ole võimalik VÕS § 1055 lg 3 p-le 1 tugineda. Samas on tähelepanuväärne, et Euroopa Komisjoni avalduses sisalduv intellektuaalomandi õiguste nimekiri on sätestatud avatuna ehk avalduses on loetletud üksnes need intellektuaalomandi õigused, mis peavad igal juhul jõustamisdirektiivi kohaldamisalasse kuuluma. Nagu varasemalt öeldud, siis Riigikohus on domeeninime põhimõtteliselt nimetanud intellektuaalomandi õiguse objektiks, mistõttu ei saa autori hinnangul siiski täielikult välistada, et domeeninimi ei võiks olla VÕS § 1055 lg 3 p 1 kohaldamisalas.

2.1.3. Domeeninime omaniku õigus nõuda identse või sarnase kaubamärgi üleandmist

Lisaks kasutamise keelamise nõudele on teine kaubamärgiomanike poolt enim esitatud nõue domeeninimede omanike vastu domeeninime üleandmise nõue. Vastava nõude alus tuleneb kaubamärgiomanikele Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p-st 5.2.8, mis annab vaidlustajale õiguse nõuda domeeninime tühistamist või üleandmist. Seetõttu on põhjendatud analüüsida, kas ka domeeninime omanikul võiks tekkida samasugune nõue domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi suhtes ehk nõuda kaubamärgi üleandmist.

Kui domeeninime üleandmise nõue on reguleeritud Domeenivaidluste Komisjoni reglemendis, siis mõistagi tuleb kaubamärgi üleandmise nõude alust otsida kaubamärgiõiguse valdkondlikest õigusaktidest. Kaubamärgiga seotud õigusi reguleerivad Eestis peamiselt KaMS ja kaubamärgimäärus. Kaubamärgiõiguste vaidlustamine on reguleeritud KaMS-i 5. peatükis. Selles peatükis sisaldub üksainus alus, mis annab kellelegi õiguse nõuda konkreetselt kaubamärgi üleandmist. See alus sisaldub KaMS § 52 lg-s 3, mille kohaselt on kaubamärgiomanikul viie aasta jooksul pärast kaubamärgi agendi või esindaja nimele registreerimisest teada saamist õigus esitada apellatsioonikomisjonile avaldus kaubamärgi endale üleandmise nõudes, kui kaubamärk on asjaomase kaubamärgi omaniku nõusolekuta registreeritud tema agendi või esindaja nimele. Olemuselt sarnaneb see nõue ainuõiguse tühiseks tunnistamisega, kuid tavalise kaubamärgi tühiseks tunnistamise asemel nõutakse selle loovutamist teisele isikule.¹⁷⁴ Muid aluseid kaubamärgi üleandmiseks KaMS-st ega ka muudest õigusaktidest ei tulene. Niisiis võib järeldada, et välja arvatud eeltoodud KaMS § 52 lg-s 3 sätestatud erisused, ei tulene KaMS-st kellelegi alust nõuda kaubamärgi üleandmist või

¹⁷⁴ Seletuskiri kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde 14.01.2019 seisuga, lk 44.

Patendiameti andmebaasis registrikande muutmist. See tähendab, et ka domeeninime omaniku nõue identse või sarnase kaubamärgi üleandmiseks on kehtiva regulatsiooni kohaselt välistatud. Kui identse või sarnase domeeninime puhul on kaubamärgiomanikul üldjuhul õigus nõuda nii domeeninime tühistamist kui ka üleandmist (vt alapeatükk 2.2), siis vastupidises olukorras piirduvad domeeninime omaniku õigused üksnes identse või sarnase kaubamärgi kehtetuks tunnistamise nõudega vastavalt KaMS §-le 52 või lõppenuks tunnistamise nõudega vastavalt KaMS §-le 53.

Siinkohal jääb töö autorile arusaamatuks, miks on kaubamärgi registreeringu üleandmise nõudeõigus KaMS § 52 lg 3 kohaselt nähtud ette üksnes pahauskse taotluse esitanud esindaja puhuks. Sellist olukorda on kritiseerinud ka patendivolinik Almar Sehver, kelle arvates puudub mõistlik põhjendus sellele, miks registreeringu üleandmise nõudeõigus ei võiks olla olemas ka näiteks olukorras, kus pahauskse taotluse kaubamärgi registreerimiseks esitab mõni muu kolmas isik, kellel puudub õigustatud isikuga esindussuhe. Hetkel kehtiv regulatsioon võimaldab õigustatud isikul nõuda üksnes pahauskse taotluse või registreeringu tühistamist, pärast mida on õigustatud isikul võimalik esitada uus taotlus tühistatud kaubamärgi enda nimele registreerimiseks. Õigustatud isiku jaoks, kelleks võib olla ka domeeninime omanik, võib kaubamärgi hilisem registreerimine sellisel juhul muutuda raskendatuks, mis võib olla tingitud vastava õigusliku regulatsiooni muutumisest. Sehver leiab, et kuna kaubamärgi pahauskse registreerimise põhimõtted eeldavad õigustatud isiku suurema õiguse tuvastamist vastavale kaubamärgile, peaks olema ka põhjendatud võimaldada vastaval isikul asuda senise kaubamärgiomaniku asemele ning omandada kõik kaubamärgiga seonduvad õigused alates selle algse registreerimistaotluse esitamise kuupäevast. Analoogselt toimitakse juba praegugi domeenivaidlustes.¹⁷⁵

Autor nõustub täielikult A. Sehveri seisukohaga praeguse regulatsiooni puudujääkide osas. Nagu eelnevalt mainitud, on domeeninime omaniku nõue domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi üleandmiseks õiguslikult välistatud. Samas on autor käesoleva töö p-s 1.2.3 jõudnud järeldusele, et sisuliselt on domeeninimi võimeline kvalifitseeruma muuks varasemaks õiguseks KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses, mis omakorda võib anda domeeninime omanikule aluse taotleda sellega identse või sarnase kaubamärgi kehtetuks tunnistamist. Sellises olukorras, kui kõnealune kaubamärk peaks tunnistatama kehtetuks ehk sisuliselt tunnistatakse domeeninime omaniku õigused kaubamärgiomaniku omadest suuremaks, võib domeeninime

¹⁷⁵ Kelli, A jt (koost.). Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal. Versioon: 03.03.2013, lk 39-40. - https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/toostusomandi_analuus_0.pdf (18.01.2021).

omanikul endal tekkida huvi selle kaubamärgi omandamiseks. Praeguses olukorras aga tähendab see seda, et domeeninime omanik peaks kehtetuks tunnistatud kaubamärgi endale saamiseks esitama uue taotluse Patendiametile ning läbima algusest lõpuni kogu kaubamärgi registreerimise protsessi. Autori hinnangul on selline bürokraatlik ja aeganõudev protseduur ebavajalik, sest sisuliselt oleks samasugune lõpptulemus saavutatav kiiremini kaubamärgi üleandmise nõudega. Nagu ka KaMS § 52 lg 3 puhul, ei erineks selline nõue üldisest kaubamärgi ainuõiguse tühistamise nõudest, vaid erinev oleks üksnes sellise menetluse lõpptulemus. Siinkohal nõustub autor A. Sehveri mõttega, et vastava nõudeõiguse kehtestamine on lubatav Pariisi konventsiooni art 6 *septies* alusel, mis jätab seadusandjale kaalutusõiguse võimaldada kaubamärgi üleandmise nõude esitamist ka muus olukorras, mis ei hõlma ilmtingimata isikute vahelist esindussuhet, nagu on praegu kehtestatud KaMS § 52 lg-s 3.¹⁷⁶

2.2. Domeeninime omaniku piirangud domeeninime kasutamisel tulenevalt kaubamärgiomaniku ainuõigustest

2.2.1. Kaubamärgiomaniku õigus keelata identse või sarnase domeeninime kasutamist

Nagu varasemalt juba käsitletud, sätestab KaMS § 14 lg 1 kaubamärgiomaniku ainuõiguse keelata kolmandatel isikutel tähistate kasutamise äritegevuses, mis on identsed või eksitavalt sarnased õiguskaitse saanud kaubamärgiga. Kaubamärgi rikkumist tuleb siiski tuvastada juhtumipõhiselt kõiki asjaolusid arvestades. Lisaks KaMS § 14 lg 1 p-des 1–3 sätestatud olukordadele, millest vähemalt ühe esinemine on ainuõiguse kasutamiseks vajalik, peavad kõigi juhtumite puhul olema täidetud ka rikkumise üldised eeldused. Eelkõige tuleneb KaMS § 14 lg-st 1, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumiseks peab õiguskaitse saanud tähist olema kasutatud „äritegevuses“ ja „kaupade või teenuste puhul“.¹⁷⁷ Seejuures tuleb eristada tähistate nn topeltidentsust (KaMS § 14 lg 1 p 1) ja nende nn sarnasuste olukorda (KaMS § 14 lg 1 p 2). Nende erinevus seisneb selles, et topeltidentsuse puhul on kaubamärgiomanikule tagatud absoluutne kaitse, kuid sarnasuste olukorras on kaitstud üksnes kaubamärgi päritolu tagamise ülesanne. Sarnasuste olukorras eeldab kaitsele tuginemine tõendeid tõenäosuse kohta, et üldsus võib kaubamärgi ja tähistate omavahel segi ajada.¹⁷⁸ Topeltidentsuse puhul tuleb aga kaubamärgiomanikul näidata, et kaubamärgiga identse tähistate kasutamine mõjutab või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannete täitmist ja eriti selle peamise ülesande täitmist ehk

¹⁷⁶ *Ibidem*, lk 40.

¹⁷⁷ RKTko 2-16-6665/60 p 14.

¹⁷⁸ Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses. – *Juridica* 2020/V, lk 405.

tarbijajale kauba või teenuse päritolu tagamist.¹⁷⁹ Isegi olukorras, kus kõik eelnevalt toodud rikkumise eeldused on täidetud, tuleb KaMS § 14 lg-s 1 sätestatud ainuõiguse kasutamisel arvestada ka KaMS §-s 16 sätestatud ainuõiguse piirangutega.¹⁸⁰

Käesoleva töö temaatikaga seonduvalt on ka Riigikohus varem leidnud, et registreeritud kaubamärgi omanikul on KaMS § 14 lg 1 järgi õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes ehk tegemist on kaubamärgiomaniku ainuõigusega.¹⁸¹ Arvestades domeeninime olemust ja selle erinevaid võimalikke kasutusviise, on alljärgnevalt analüüsitud kaubamärgi KaMS § 14 lg-s 1 sätestatud rikkumise põhilisi eeldusi süvitsi domeeninimede suhtes.

2.2.1.1. Tähise kasutamine domeeninimes kui kasutamine äritegevuses kaupade või teenuste puhul

Selleks, et KaMS § 14 lg 1 kohaselt saaks tegemist olla kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumisega, peab kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine toimuma äritegevuses ning seda kaupade või teenuste puhul. Seda, mida tuleb nimetatud sätte mõttes lugeda äritegevuseks, ei ole KaMS-s defineeritud. Küll aga sisaldab KaMS § 14 lg 2 loetelu tegevustest, mis on selle sätte lg 1 alusel keelatud. Näiteks on selle sätte kohaselt keelatud kauba või pakendi tähistamine tähisega, tähisega tähistatud kaupade pakkumine müügiks, nende turustamine ja ladustamine müügi eesmärgil ning tähisega tähistatud teenuste pakkumine ja osutamine.

Eesti kohtute praktikas on KaMS § 14 lg-s 1 sätestatud terminit „äritegevus“ tõlgendatud laiendavalt, sest selle sätte lg 2 sisaldab üksnes näitlikku avatud loetelu tegevustest, mida tuleb pidada äritegevuseks. Äritegevuseks selle sätte tähenduses võib muu hulgas pidada ka kaubamärgi kasutamist domeeninimena või domeeninime osana Internetis.¹⁸² Tuleb aga arvestada, et mitte igasugune kaubamärgi kasutamine domeeninimena ei ole võrdsustatav kasutamisega äritegevuses. Otsustamaks, kas selline kasutamine toimub äritegevuses, on hea lähtuda Euroopa Kohtu püstitatud kriteeriumist, mille kohaselt tähise kasutamine kaubanduses

¹⁷⁹ Vt EKo C-206/01 p 51, *Arsenal*; EKo C-487/07 p 58, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie versus Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd*, ECLI:EU:C:2009:378.

¹⁸⁰ RKTko 2-16-6665/60 p 14.

¹⁸¹ RKTko 3-2-1-4-06 p 50.

¹⁸² Vt nt HMKo 2-13-8609 p 16; HMKo 2-11-40635; HMKo 2-09-42960; HMKo 2-10-3568; TlnRnKo 2-06-20774 p 19; TlnRnKo 2-17-179 p 10.

tähendab kasutamist äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte eraviisiliselt.¹⁸³ Niisiis toimub tähise kasutamine domeeninimes äritegevuse raames, kui sellisel kasutamisel on kasusaamise eesmärk. Seda, kas konkreetsel juhul on kasusaamise eesmärk olemas, tuleb hinnata juhtumi asjaolude põhjal. Näiteks ei ole Eesti kohtupraktikas peetud äritegevuseks tähise kasutamist domeeninimes, kui see toimub hobitegevuse raames. Konkreetsel näitel oli tegemist isikuga, kes kasutas tähist domeeninimes, mida ta kasutas kenneltegevuseks. Kohus asus seisukohale, et kenneltegevus on olemuselt hobitegevus, mida ei saa pidada äritegevuseks. Kohus põhjendas oma seisukohta sellega, et domeeninime omanik toimetab kenneltegevuses Eesti Kennelliidu liikmena, kelleks ei saa olla isikud, kes tegelevad koerte aretusega tulu saamise eesmärgil.¹⁸⁴ Samas, nagu ka käesoleva töö alapeatükis 1.1.2 juba mainitud, tuleks tulu saamise eesmärki siiski hinnata konkreetse tegevuse, mitte isiku organisatoorse ülesehituse põhjal. Näiteks on Euroopa Kohus heategevusliku ühingu puhul leidnud, et kuigi ühingul puudub tulu saamise eesmärk, siis ei ole välistatud, et selle eesmärk võib olla oma kaupadele või teenustele turu loomine ja hiljem selle säilitamine.¹⁸⁵ Ka kaupade ja teenuste tasuta pakkumine võib olla KaMS § 14 lg 1 mõttes käsitletav kasutamisenäiteks äritegevuses, kui selline tegevus toimub kavatsusega luua või säilitada kaupade või teenuste turustusvõimalus, eristades neid teiste äriühingute kaupadest ja teenustest ning osutades seeläbi konkurentsi teistele turuosalistele.¹⁸⁶

Lisaks kasusaamise eesmärgile peab kaubamärgi rikkumise tuvastamiseks olema tähis domeeninimes kasutusel kaupade või teenuste tähistamiseks. Tähist kasutatakse kaupade ja teenuste puhul eesmärgiga eristada neid teiste isikute kaupadest ja teenustest.¹⁸⁷ Selle alla kuuluvad olukorrad, kus kolmas isik kannab tähise kaupadele, mida ta turustab, aga ka muud juhtumid, kus luuakse seos tähise ja kolmanda isiku turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel.¹⁸⁸

Kuna domeeninimi on olemuselt üksnes osa Internetis kasutatavast aadressist, mis aitab leida soovitud veebilehte või saata e-kirja, siis on Riigikohus leidnud, et sarnaselt ärinime ja majandustegevuses tegeleva ettevõtte või isiku nimega pole ka domeeninime ülesanne iseenesest eristada kaupu või teenuseid. Siiski on eeltoodud näidetega sarnaselt võimalik ka

¹⁸³ EKo C-206/01 p 40, *Arsenal*; EKo C-48/05 p 18; EKo C-17/06 p 17, *Céline*.

¹⁸⁴ TlnRnKo 2-16-2784 p 72.

¹⁸⁵ EKo C-442/07 p 17, *Verein Radetzky-Orden versus Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, ECLI:EU:C:2008:696.

¹⁸⁶ EÜKo T-289/09 p 67-68, *Omnicare, Inc. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2011:452.

¹⁸⁷ EKo C-17/06 p 20, *Céline*.

¹⁸⁸ EKo C-48/05 p 20, *Opel*; EKo C-17/06 p 22-23, *Céline*.

domeeninime kasutada nii, et luuakse seos tähise ehk domeeninime ja kaupade või teenuste vahel. Selline tähise kasutamine on käsitletav kasutamisenähtusena „kaupade või teenuste“ puhul KaMS § 14 lg 1 tähenduses.¹⁸⁹ Lisaks tehnilisele aadressifunktsioonile kannab domeeninimi ka muid ülesandeid, sh lihtsustab eristamist ja meeldejätmist, annab informatsiooni, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni.¹⁹⁰ Selliste lisafunktsioonide täitmine on võimalik üksnes seetõttu, et luuakse seos domeeninimena kasutatava tähise ning selle alusel kuvataval veebilehel esitatud teabe vahel.¹⁹¹ Nii on ka Riigikohus kaasuses, kus domeeninimena kasutatav tähis oli suunatud kostja teisele kinnisvarateenust osutavale domeeninimele, leidnud, et kostja kasutas hagejale kuuluvat registreeritud kaubamärki eesmärgiga juhatada Interneti kasutajad teabeni kostja osutatavate kinnisvarateenuste kohta ning neid reklaamida. Riigikohtu hinnangul oli kostja sellega loonud seose domeeninimes sisalduva tähise ning enda osutatavate kinnisvarateenuste vahel, mistõttu kasutas ta tähist kaupade või teenuste puhul KaMS § 14 lg 1 tähenduses.¹⁹² Kuna kaubad ja teenused on olemuslikult hüved, mida pakutakse rahalise vastusoorituse eest, siis võib üldjuhul öelda, et domeeninimi on kasutuses kaupade või teenuste puhul, kui selle alt kuvatavalt veebilehelt on võimalik midagi rahalise makse eest osta, tellida või muul viisil tarbida. Vastupidi ei saa domeeninimi olla kasutuses kaupade või teenuste suhtes siis, kui domeeninime all kuvatavat veebilehte kasutatakse näiteks isikliku blogi pidamiseks, uudiste avaldamiseks või muu taolise informatiivse teabe edastamiseks.

Kokkuvõtvalt saab seega järeldada, et tähise kasutamine domeeninimes on käsitletav kasutamisenähtusena äritegevuses kaupade või teenuste puhul, kui selline kasutamine toimub kasusaamise eesmärgil. Seejuures ei pruugi kasusaamine alati väljenduda otseses tulu teenimises, vaid kasusaamise eesmärki teenib ka pelgalt kaupadele või teenustele turu loomine ja säilitamine. Domeeninime tehnilisest erisusest tulenevalt saab selle kasutamist käsitleda kaupade ja teenuste puhul KaMS § 14 lg 1 tähenduses, kui luuakse seos domeeninimes kasutatava tähise ja domeeninime alt kuvatava teabe vahel. Seose loomise aspektist ei oma tähtsust see, kas domeeninimena kasutatav tähis suunab kasutaja ümber mõnele teisele domeeninimele, vaid oluline on üksnes lõplik kuvatav teave, mis tehakse domeeninime sisestanud kasutajale nähtavaks.

¹⁸⁹ RKTko 2-16-6665/60 p 15.3.

¹⁹⁰ RKTko 3-2-1-4-06 p 49.

¹⁹¹ RKTko 2-16-6665/60 p 15.3.

¹⁹² RKTko 2-16-6665/60 p 15.4.

2.2.1.2. Kaubamärgi ülesannete kahjustamine domeeninimes kasutamise korral

Selleks, et identse tähise kasutamine äritegevuses kaupade või teenuste puhul kahjustaks kaubamärgiomaniku õigusi, peab see kasutus ühtlasi kahjustama mõnda kaubamärgi ülesannet. Kohtupraktikas on peetud kaubamärgi põhiülesandeks tagada tarbijale kaubamärgiga tähistatud kaupade päritolu, võimaldades tal neid kaupu või teenuseid ilma võimaliku segiajamiseta muu päritoluga kaupadest või teenustest eristada.¹⁹³ Päritolu tähistamine on siiski kaubamärgi põhiline, mitte ainus funktsioon. Kaubamärgi muudest funktsioonidest saab veel nimetada asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamist või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesandeid.¹⁹⁴ Alljärgnevatel alapeatükkides analüüsitakse üksikasjalikumalt, millal võib tähise kasutamine domeeninimes neid ülesandeid kahjustada. Kuna Euroopa Kohus on eriliselt rõhutanud just kaubamärgi peamise ülesande ehk päritolu tagamise ülesande kahjustamist,¹⁹⁵ on selle ülesande kahjustamist analüüsitud eraldi alapeatükina muudest kaubamärgi ülesannetest, mis on põhilise ülesande kõrval olemuselt sekundaarse tähtsusega.

2.2.1.2.1. Kaubamärgi päritolu tagamise ülesande kahjustamine

Kaubamärgi päritolu tagamise ülesanne on määratletud KaMS §-s 3, mille kohaselt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Euroopa Kohtu praktikas on peetud kaubamärgi põhifunktsiooniks selle võimet tagada tarbijale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu äratuntavus, mis võimaldaks segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Teisisõnu peab kaubamärk garanteerima tarbijale, et sellega tähistatud tooted või teenused on pärit ühelt konkreetselt ettevõtjalt, kes on ka vastutav nende kvaliteedi eest.¹⁹⁶ Riigikohus on siinkohal asunud veidi teistsugusele seisukohale, eristades eraldi kaubamärgi eristamis- ja päritolufunktsiooni. Riigikohus on pidanud kaubamärgi kõige olulisemaks funktsiooniks selle eristamisfunktsiooni, mis võimaldab eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku kaubast või teenusest. Selle kõrval eksisteerib sekundaarselt eraldi kaubamärgi päritolufunktsioon, mis võimaldab seostada kaupa või teenust konkreetse kauba pakkuja või teenuse osutajaga.¹⁹⁷ Magistritöö autor ei nõustu Riigikohtu käsitlusega, mille kohaselt tuleks kaubamärgi eristamisfunktsiooni käsitleda eraldi selle päritolufunktsioonist.

¹⁹³ EKo C-39/97 p 28, *Canon*.

¹⁹⁴ EKo C-487/07 p 58, *L'Oréal*.

¹⁹⁵ EKo C-206/01 p 51, *Arsenal*; EKo C-487/07 p 58, *L'Oréal*.

¹⁹⁶ EKo C-39/97 p 28, *Canon*.

¹⁹⁷ RKTkm 3-2-1-77-10 p 14.

Autori hinnangul tuleb neid funktsioone käsitleda ühtse tervikuna. Seda seisukohta toetab Euroopa Kohtu esmakordne tõlgendus kaubamärgi põhilisest funktsioonist, mille kohaselt on kaubamärgi ülesanne eelkõige tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu, mis võimaldaks tarbijal või lõppkasutajal omakorda seda segiajamiseta eristada muu päritoluga kaubast või teenusest.¹⁹⁸ Kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet kahjustab see, kui kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine ei võimalda asjaomaste toodete või teenuste piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul tarbijal ilma raskusteta aru saada, kas tähise all pakutavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või mõnelt muult kolmandalt isikult.¹⁹⁹ Seega vaatamata eelviidatud Riigikohtu käsitlesele, on kaubamärgi eristamis- ja päritolufunktsioonid omavahel lahutamatu seotud. Tõenäoliselt on ka Riigikohus sellest tänaseks loobunud, kuivõrd hilisemates lahendites sellistest põhimõtetest ei ole enam lähtunud.

Abstraktselt tuleb kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet vaadelda üksnes topeltidentsuse juhtumi puhul, kuivõrd äravahetamise tõenäosuse hindamine KaMS § 14 lg 1 p 2 tähenduses tähendabki, et kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet on juba kahjustatud. Topeltidentsuse juhtumi puhul, kus kasutatav tähis on kaubamärgiga identne ning seda tähist kasutatakse kaubamärgiga identsete kaupade või teenuste puhul, võib üldjuhul alati eeldada kaubamärgi päritolu tagamise funktsiooni kahjustamist. Siiski on ka üksikuid erandlikke juhtumeid, mil see nii ei ole.²⁰⁰ Näiteks ei kahjusta kaubamärgiomaniku huve see, kui kaubamärgiga identset tähist kasutatakse üksnes kaupade või teenuste omaduste kirjeldamiseks, mitte kauba või teenuse päritolule viitamiseks.²⁰¹ Seda, kas topeltidentsuse korral kahjustab kolmanda isiku tähise kasutus kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet, tuleb suures osas hinnata samade kriteeriumite alusel nagu äravahetamise tõenäosuse hindamine KaMS § 14 lg 1 p 2 alusel.²⁰² Euroopa Kohus on äravahetamise tõenäosust defineerinud kui riski, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt.²⁰³ Äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse kõiki juhtumi asjakohaseid asjaolusid, sh kaubamärgi tuntust, assotsiatsiooni kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astet kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas.²⁰⁴ Nagu

¹⁹⁸ EKo C-102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG versus Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, ECLI:EU:C:1978:108.

¹⁹⁹ EKo C-323/09 p 45-46, *Interflora*.

²⁰⁰ Bentley jt, lk 1118.

²⁰¹ EKo C-2/00 p 16-17, *Michael Hölderhoff versus Ulrich Freiesleben*, ECLI:EU:C:2002:287.

²⁰² EKo C-96/09 P p 59-60, *Anheuser-Busch*; EKo C-48/05 p 21-24, *Opel*.

²⁰³ EKo C-342/97 p 17, *Meyer*.

²⁰⁴ EKo C-251/95 p 22, *SABEL*

varasemalt juba alapeatükis 1.1.1 mainitud, tuleb tähiste äravahetamise tõenäosuse hindamisel üldise põhimõttena võtta aluseks nende visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte. Määravaks osutub see, kuidas asjaomase kauba või teenuste keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, kuna keskmine tarbija ei analüüsi selle erinevaid detaile.²⁰⁵ Järelikult hindamaks, kas kaubamärgi ja sellega identse või sarnase domeeninime äravahetamine tarbija poolt on tõenäoline, tuleb esmalt selgitada välja, milline on kummagi tähise asjaomane tarbijaskond, mille põhjal saab seejärel teha järelduse äravahetamise tõenäolisuse kohta tarbijaskonna seas. Näiteks on kohtupraktikas leitud, et kinnisvarateenuse tarbija on tavatarbijast tähelepanelikum ja arukam, kuivõrd kinnisvarateenuste laadi arvestades koosneb selle tarbijaskond eelduslikult spetsialistidest, kes on keskmisest tähelepanelikumad. See omakorda vähendab tarbijaskonnas tähiste äravahetamise tõenäosust.²⁰⁶

Kokkuvõttes võib öelda, et nn topeltidentsuse juhtumi puhul, kus domeeninimi on identne kaubamärgiga ning kasutab kaubamärki kaubamärgiga identsete kaupade või teenuste tähistamiseks, on üldjuhul alati tegemist kaubamärgi päritolu tagamise ülesande kahjustamisega. Sõltuvalt juhtumi asjaoludest võib see siiski teatud olukordades olla välistatud, näiteks kui domeeninimi kasutab kaubamärki üksnes kauba või teenuse kirjeldamise eesmärgil. Üldiselt ei ole aga domeeninime puhul tegemist tähiseiga, mille puhul kehtiksid erireeglid hindamaks, kas selle kasutamine rikub kaubamärgi päritolu tagamise funktsiooni, vaid lähtuda tuleks üldistest kohtupraktikas tunnustatud põhimõtetest, võttes seejuures arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid.

2.2.1.2.2. Kaubamärgi muude ülesannete kahjustamine

Lisaks kaupade või teenuste päritolu tagamise ülesandele on Euroopa Kohus tunnustanud kaubamärkidel ka muid sekundaarseid ülesandeid. Näiteks on eraldi välja toodud kaubamärgi ülesandeid, mis seonduvad asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamisega, teabega, investeringutega ja reklaamiga.²⁰⁷ Sellest tulenevalt on kaubamärgiomanikul õigus keelata ka kaubamärgiga identse tähise kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille kasutamine ei pruugi küll ohustada kaubamärgi peamist päritolu tagamise ülesannet, kuid kahjustab või ohustab

²⁰⁵ EKo C-251/95 p 23, *SABEL* ; C-342/97 p 25, *Meyer*.

²⁰⁶ HMKo 2-19-5745.

²⁰⁷ EKo C-487/07 p 58, *L'Oréal*; EKo C-236/08 ja C-238/08 p 77, *Google France ja Google*, ECLI:EU:C:2010:159.

kaubamärgi teisi ülesandeid.²⁰⁸ Kuigi kaubamärki loetakse alati päritolu tähistamise ülesannet täitvaks, siis teisi ülesandeid, eelkõige seoses reklaami ja investeringutega, täidab kaubamärk vaid niivõrd, kui võrd seda vastaval otstarbel kasutatakse. Selline erinevus kaubamärgi peamise ülesande ja muude ülesannete vahel siiski ei pisenda selliste muude ülesannete kahjustamist, kui kaubamärk täidab samaaegselt ühte või mitut muud ülesannet. Ka maine puudumine ei tähenda iseenesest, et kaubamärgil ei võiks olla muid ülesandeid peale päritolu tähistamise ülesande.²⁰⁹ Kuna Euroopa Kohtu praktikas on kaubamärgi sekundaarsetest ülesannetest eraldiseisvalt eelkõige esile toodud reklaamiga ja investeringutega seotud ülesandeid, siis on kaubamärgi muude ülesannete kahjustamist domeeninimes kasutamise korral alljärgnevalt analüüsitud samuti üksnes nende ülesannete kontekstis. See on ka ilmselt põhjendatud, kuna näiteks kaubamärgi kvaliteedi tagamise ülesanne on tihedalt seotud selle päritolu tagamise ülesandega, mida on analüüsitud juba eelnevas alapeatükis.²¹⁰ Samamoodi on kaubamärgi päritolu ja kvaliteedi tagamise kui ka reklaamiga seotud ülesannetega tihedalt seotud selle ülesanne edastada teavet. Selle puhul on ka eraldi tähelepanuväärne see, et kuigi Euroopa Kohus on tunnistanud, et kaubamärgi ülesanne edastada teavet väärrib kaitset, ei ole ta siiski öelnud, millistes olukordades on seda võimalik kahjustada.²¹¹

Kaubamärgi reklaamiga seotud ülesande puhul on Euroopa Kohus selgitanud, et kui võrd äritegevusele on iseloomulik pakutavate kaupade ja teenuste paljusus, siis võib kaubamärgiomaniku huvides olla kaubamärgiga ka oma kaubamärgi reklaami otstarbel kasutada, mille kaudu tarbijat teavitada ja veenda. Kui kaubamärgiga identse tähise loata kasutamine kaupade ja teenuste puhul mõjutab kahjulikult omaniku poolt kaubamärgi kasutamist müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina, on kaubamärgiomanikul õigus keelata sellise tähise kasutamist.²¹² Õiguskirjanduses on avaldatud seisukohta, et kaubamärgi reklaamiga seotud ülesanne on eeskätt kaubamärgi ülesanne luua keskmisele tarbijale konkreetne ettekujutus talle pakutavast kaubast või teenusest. Seega võiks kaubamärgi reklaamiga seotud ülesande kahjustamine tõenäoliselt tulla kõne alla siis, kui kaubamärgi kasutatakse prestiižete kaupade või teenuste suhtes, millele on omistatud luksuslik kuvand ning kolmas isik asub kõnealust kaubamärki kasutama odavamate ja vähem prestiižsemate kaupade

²⁰⁸ EKo C-487/07 p 65, *L'Oréal*; EKo C-236/08 ja C-238/08 p 79, *Google France ja Google*; EKo C-323/09 p 38, *Interflora Inc. ja Interflora British Unit versus Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd.*, ECLI:EU:C:2011:604; RKTkm 3-2-1-162-14 p 19.

²⁰⁹ EKo C-323/09 p 40, *Interflora*.

²¹⁰ Pak, I. The Expansion of Trademark Rights in Europe. IP Theory: Vol. 3: Iss. 2, Article 7, lk 160. - <https://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss2/7> (07.04.2021).

²¹¹ Bentley jt, lk 1124-1125.

²¹² EKo C-236/08 ja C-238/08 p 91-92, *Google France ja Google*.

või teenuste suhtes.²¹³ Euroopa Kohus on öelnud, et kaubamärgi reklaamiga seotud ülesande kahjustamise tuvastamiseks ei piisa üksnes asjaolust, et kolmanda isiku poolt kaubamärgiga identse tähise kasutamine sunnib kaubamärgi omanikku pingsamalt reklaami panustama, et säilitada või lisada oma kaubamärgi nähtavust tarbijate silmis.²¹⁴

Eelnevat arvestades võib järeldada, et kaubamärgi reklaamiga seotud ülesannet võib kahjustada kaubamärgiga identse domeeninime kasutamine identsete kaupade või teenuste suhtes. Seda põhjusel, et domeeninimi on juba iseenesest üks võimalik reklaaminstrument, mida kaubamärgiomanik saab oma äritegevuses kasutada. Kaubamärgi kasutamine domeeninimena võimaldab kaubamärgiomanikul suunata tarbijaid oma kodulehele ning seeläbi edendada oma müüki. Olukorras, kus kolmas isik on asunud kaubamärki domeeninimena kasutama, takistab see kaubamärgi omanikul endal vastava domeeninime kasutamist, mistõttu on kaubamärgiomanikul takistatud kaubamärgis sisalduva tähise kasutamine ärilisel eesmärgil. Nagu Euroopa Kohus on öelnud, kahjustab kaubamärgi reklaamiga seotud ülesannet juba see, kui tähise kasutamisega takistatakse kaubamärgi omanikul seda kasutamast müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina. Täiendavalt toetub autor siinkohal ka Euroopa Kohtu seisukohale, mille kohaselt ei kahjusta kaubamärgi reklaamiga seotud ülesannet üksnes fakt, et kaubamärgiga identse tähise kasutamine sunnib kaubamärgi omanikku rohkem oma reklaami panustama. Domeeninimede unikaalsuse tõttu ei ole võimalik neid omandada suuremaid investeeringuid tehes – kui domeeninimi on registreeritud, on kaubamärgiomaniku ainus viis selle omandamiseks täiendavaid investeeringuid tehes üksnes läbirääkimiste kaudu domeeninime omanikuga. Võrdlusena pidas Euroopa Kohus võimalikuks kaubamärgiga identse tähise kasutajat kaubamärgi omanikul n-ö üle trumbata Google AdWordsi viitamisteenuse puhul, tasudes selleks suuremat klõpsutariifi, et oma kaubamärki otsingumootoris konkurendist nähtavamaks teha.²¹⁵ Autori hinnangul ei ole siinkohal argumendiks ka see, et kaubamärgiomanik saaks lihtsalt oma kaubamärgi registreerida domeeninimena mõne teise tippdomeeniga. Seda põhjusel, et nagu ka varasemalt mainitud, ei erista tarbijad üldjuhul domeeninimesid nende tippdomeeni järgi, vaid keskmise tarbija jaoks on oluline üksnes selle alamdomeeni osa. Selline olukord külvaks tarbijate seas vaid täiendavat segadust, kuna praktikas on üsna tavaline, et rahvusvaheline ettevõtja kasutabki ühte alamdomeeni erinevate tippdomeenidega lähtuvalt sellest, millise riigi või keelega seonduvat veebilehte soovitakse kuvada. Eelnevaga sarnaselt võib omakorda ka järeldada, et

²¹³ Bentley jt, lk 1124.

²¹⁴ EKO C 323/09 p 57, *Interflora*.

²¹⁵ C-238/08, *Google France ja Google*.

kaubamärgiga identse domeeninime kasutamine võib ühtlasi kahjustada kaubamärgi teabega seonduvat ülesannet, kuna domeeninimi on samuti üks võimalik instrument, mida kaubamärgiomanik saab kasutada teabe edastamiseks.

Kaubamärgi reklaamiga seotud ülesandega kattub osaliselt ka selle investeeringutega seotud ülesanne, kuna kaubamärki on võimalik kasutada eesmärgiga saavutada või säilitada maine, mis meelitaks ligi tarbijaid ja muudaks neid margitruuks. Siiski tuleb neid ülesandeid teineteisest eristada, kuna kaubamärgile maine saavutamine või säilitamine on lisaks reklaamile võimalik ka muude kaubandustavadega.²¹⁶ Niisiis saab kahjustada kaubamärgi investeeringutega seotud ülesannet see, kui kaubamärgiga identse tähise kasutamine identsete kaupade ja teenuste puhul oluliselt takistab kaubamärgi omanikul kasutada kaubamärki selleks, et saavutada või säilitada tarbijaid ligitõmbav või neid margitruuks muutev maine.²¹⁷ Erandina ei saa lugeda kaubamärgi investeeringutega seotud ülesande kahjustamiseks seda, kui sellise tähise kasutamise tulemusena peab kaubamärgi omanik üksnes kohandama oma panust sellise maine saavutamise või säilitamise eesmärgi saavutamiseks. Ka põhjendust, et selline tähise kasutamine võib ajendada mõnda tarbijat hülgama kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust, ei saa iseenesest lugeda kaubamärgi investeeringutega seotud ülesande kahjustamiseks.²¹⁸

Eeltoodud seisukohti arvestades peab töö autor võimalikuks kaubamärgi investeeringute ülesande kahjustamist olukorras, kus teine isik kasutab maineka kaubamärgiga identset domeeninime kaupade ja teenuste suhtes, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud. Investeeringutega seotud ülesande kahjustamine väljendub sellisel juhul selles, et see võimaldab domeeninime omanikul ebaausalt ja ilma omapoolse rahalise investeeringuta ära kasutada kaubamärgi mainet, mille välja arendamiseks ja kujundamiseks on kaubamärgiomanik pidanud eelduslikult tegema pikaajalisi rahalisi investeeringuid. Identse kaubamärgi kasutamine domeeninimes võimaldab domeeninime omanikul eelkõige eksitavalt suunata kaubamärgile truid tarbijaid enda kodulehele. See omakorda kahjustaks ka kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse kvaliteedi tagamise ülesannet, kuna domeeninime alt pakutav identne või samaliigiline kaup või teenus ei pruugi vastata tarbija sellekohastele ootustele kvaliteedi suhtes, mida ta tavapäraselt sellise tähisega seostab või sellelt ootab. Arvestades, et Euroopa Kohus on pidanud kaubamärgi investeeringutega seotud ülesande kahjustamist võimalikuks ka juba maine saavutamise faasis, võib kaubamärgiga identse domeeninime kasutamine kahjustada kaubamärgi investeeringutega

²¹⁶ EKO C-323/09 p 60-61, *Interflora*.

²¹⁷ EKO C-323/09 p 63, 66, *Interflora*.

²¹⁸ EKO C-323/09 p 64, *Interflora*.

seotud ülesannet juba siis, kui kaubamärgiomanik alles alustab kaubamärgi maine kujundamist. Vastav järeldus on põhjendatav sellega, et kaubamärgiomanikul ei ole eelduslikult võimalik saavutada kaubamärgile tarbijaid ligimeelitavat ja neid margitruuks muutvat mainet, kui samal ajal eksisteerib kaubamärgiga identne domeeninimi, mille alt pakutakse kaubamärgiomanikuga identseid või samaliigilisi kaupu või teenused. Sellisel juhul on ilmselt paratamatu, et kaubamärgile truud tarbijad hakkavad sattuma sellega identselt tähistatud domeeninimele ega suuda tõenäoliselt aru saada, et tegelikult puudub domeeninime all tegutseval isikul igasugune seos kaubamärgiomanikuga.

2.2.1.3. Tuntud kaubamärgi kahjustamine domeeninimes kasutamise korral

KaMS § 14 lg 1 p 3 järgi võib kaubamärgiomanik keelata isikutel äritegevuses registreeritud kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamise, millega tähistatakse identseid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, juhul kui kaubamärk on Eestis tuntud ja kui tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Niisiis on sätte sõnastusest tulenevalt registreeritud tuntud kaubamärgi omanikul õigus takistada kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamist äritegevuses ilma tema loata kaupade või teenustega seoses ning seda sõltumata sellest, kas tähist kasutatakse kaupade või teenuste suhtes, mis on identsed, sarnased või erinevad võrreldes nende kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on registreeritud. Lisaks üldistele eeldustele, et tähise kasutamine peab toimuma äritegevuses ja kaupade või teenuste suhtes, tekib kaubamärgiomanikul nõudeõigus KaMS § 14 lg 1 p 3 alusel eeldusel, et kaubamärk on Eestis tuntud ning tähise kasutamine toimub põhjendatult, mis omakorda põhjustab kaubamärgi eristusvõime või omandatud maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist.

Kaubamärgi tuntus Eestis KaMS § 14 lg 1 p 3 tähenduses ei ole samastatav käesolevas töös eelnevalt käsitletud kaubamärgi üldtuntusega. Nende kahe erinevus seisneb selles, et kui kaubamärgi üldtuntus KaMS § 7 tähenduses tähistab ühte kaubamärgi õiguskaitse saamise eeldust, siis Eestis tuntuse omamine KaMS § 14 lg 1 p 3 mõttes hõlmab juba õiguskaitset omavat kaubamärki, olenemata, kas see õiguskaitse on saavutatud registreerimise või üldtuntuks tunnistamise kaudu. Kaubamärk loetakse Eestis laialdaselt tuntuks, kui see on omandanud teatud kvantitatiivse maine, mis võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Ka maine ei ole võrdsustatav kõnealuse tuntusega, sest maine KaMS § 14 lg 1 p 3 tähenduses tähistab kaubamärgi kvalitatiivset mainet, mille kahjustamise eest soovitakse kaubamärgiomanikku

kaitsta.²¹⁹ Kaubamärgi tuntus eeldab asjaomase üldsuse teatavat teadlikkust kaubamärgist. Asjaomane üldsus loetakse kaubamärgist teadlikuks, kui kaubamärki tunneb vähemalt oluline osa asjaomaste kaupade või teenuste tarbijatest. Kuigi tuntuse hindamisel tuleb arvestada kõiki olulisi asjaolusid, tuleb eelkõige arvestada kaubamärgi turuosa suurust, selle kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust ning kaubamärgi reklaamimisse tehtud investeeringuid. Niisiis on tuntuse omandamise aspektist oluline, et tuntus oleks omandatud olulisel osal riigi territooriumil, mitte üldiselt üle kogu riigi.²²⁰ Siinkohal on põhjendatud edasi analüüsida, millal võib sellise tuntuse omandanud kaubamärgi kasutamine domeeninimes täita KaMS § 14 lg 1 p-s 3 sätestatud eelduse, mis puudutab kaubamärgi eristusvõime või omandatud maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist.

Kaubamärgi põhjendamatu kasutamise (või ka õigustava põhjuse puudumise) nõue on tingitud asjaolust, et maineka kaubamärgi kasutamine tähisena ei pruugi alati olla kaubamärgiomaniku ainuõigusi rikkuv. Euroopa Kohus öelnud, et maineka kaubamärgi omanik võib õigustava põhjuse esinemise korral olla kohustatud taluma seda, et kolmas isik kasutab sarnast tähist niisuguse kaubaga identse kauba jaoks, mille jaoks kaubamärk registreeriti, tingimusel, et nimetatud tähist kasutati teadaolevalt enne kaubamärgi taotluse esitamist ja selline tähise kasutamine toimub heauskselt.²²¹ Põhjendamatu kasutamine ei eelda objektiivse mõjuva põhjuse olemasolu, vaid selle puhul tuleks ka arvestada maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutava kolmanda isiku subjektiivseid huve.²²² Õigustava põhjuse nõude eesmärk on leida osapoolte huvide tasakaal, võttes ühelt poolt arvesse tähise kasutajast kolmanda isiku huve spetsiifilises kontekstis ning teisalt kõnealusele kaubamärgile antud ulatuslikku kaitset.²²³ Kaubamärgiga sarnase tähise kasutaja heausksuse hindamisel tuleb eelkõige võtta arvesse: 1) kui levinud kõnealune tähis on ja milline on selle reputatsioon asjaomase avalikkuse silmis; 2) mil määral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille jaoks seda tähist algselt kasutati, kaubaga, mille jaoks on mainekas kaubamärk registreeritud, ja; 3) kui oluline on kõnealuse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamine selle kauba jaoks majanduslikult ja kaubanduslikult.²²⁴

²¹⁹ Seletuskiri kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde 14.01.2019 seisuga, lk 25.

²²⁰ EKo C-375/97 p 24-28, *General Motors Corporation versus Yplon SA.*, ECLI:EU:C:1999:408.

²²¹ EKo C-65/12 p 60, *Leidseplein Beheer BV ja Hendrikus de Vries versus Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV*, ECLI:EU:C:2014:49.

²²² *Ibidem*, p 45.

²²³ *Ibidem*, p 46.

²²⁴ *Ibidem*, p 60.

KaMS § 14 lg 1 p 3 sõnastusest tulenevalt on võimalik eraldi eristada kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamist ja ärakasutamist. Euroopa Kohus on eristanud kolme juhtumit: eristusvõime kahjustamine, maine kahjustamine ning eristusvõime või maine ärakasutamine.

Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise ehk lahjendamisega on tegemist olukorras, kus kolmas isik kasutab kaupade ja teenuste suhtes tuntud kaubamärgiga identset või sarnast tähist, millest tingituna hajub kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele. Selline kaubamärgi kasutamine tähisena nõrgestab kaubamärgi võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks on kaubamärk registreeritud. Eelkõige on kaubamärgi eristusvõime kahjustamisega tegemist olukorras, kus kaubamärk ei tekita enam koheselt seost kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti.²²⁵ Kaubamärgi maine kahjustamise ehk halvustamisega on tegemist siis, kolmanda isiku kaubad ja teenused, mille jaoks ta identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju selliselt, et väheneb kaubamärgi atraktiivsus. Ainuüksi sellise kahju tekkimise ohtu tekitab see, kui kolmanda isiku pakutavatel kaupadel ja teenustel on mingisugune omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kahjulikku mõju kaubamärgi kuvandile.²²⁶

Kaubamärgi eristusvõimet või mainet võidakse kolmanda isiku poolt ebaõiglaselt ära kasutada ka siis, kui sellise identse või sarnase tähise kasutamine iseenesest ei kahjusta kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt.²²⁷ Euroopa Kohus on kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist nimetanud ka parasiitluseks, sest selline ärakasutamine ei ole seotud mitte kaubamärgi kahjustamisega, vaid kasuga, mida kolmas isik saab ebaõiglaselt identse või sarnase tähise kasutamisest. Selline ärakasutamine hõlmab eelkõige juhtumeid, kus kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused on kantud üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaubale või teenusele. Selliselt maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega kasutatakse mainekat kaubamärki omakasupüüdlikel eesmärkidel ilmselgelt ära.²²⁸ Sellist ärakasutamist tuleb hinnata igakülgset kõiki asjaolusid arvestades, võttes eelkõige arvesse kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud tähiste sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mida tugevamad on kaubamärgi eristusvõime ja maine, siis seda enam on alust väita, et kaubamärgile on tekitatud kahju. Oht, et tähise kasutamisega kasutatakse ebaõiglaselt ära või kahjustatakse varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet, on seda tõenäolisem, mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab

²²⁵ EKO C487/07 p 39, *L'Oréal*.

²²⁶ EKO C487/07 p 40, *L'Oréal*.

²²⁷ EKO C487/07 p 43, *L'Oréal*.

²²⁸ EKO C-323/09 p 74, *Interflora*.

kõnealune tähis kaubamärki.²²⁹ Ärakasutamise hindamisel võib vajadusel võtta arvesse ka kaubamärgi lahjendamise või halvendamise ohtu.²³⁰

Eeldusel, et kõik teised KaMS § 14 lg 1 p-s 3 nimetatud eeldused on täidetud, võib magistritöö autori hinnangul praktiliselt alati väita, et tegemist on kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise või kahjustamisega, kui domeeninimi on tuntud kaubamärgiga identne. Sellise tuntud kaubamärgi kasutamine domeeninimena võib luua tarbijas eksliku mulje, et tegemist on kaubamärgiomaniku või temaga muul moel tihedalt seotud isikuga, mis kahjustaks ilmselgelt tuntud kaubamärgi eristusvõimet. Lisaks looks see samal ajal ka domeeninime omanikule ebaausa eelise, kui võrd kaubamärgi tuntuse ja pahaaimamatute tarbijate tõttu suureneks domeeninime omaniku kodulehe külastatavus, mis on sisuliselt käsitletav kasu saamisena kaubamärgi tuntuse arvelt. Samas ei ole autori hinnangul sellised järeldused samastatavad olukorraga, kus domeeninimi ei ole tuntud kaubamärgiga identne, vaid üksnes sarnane. See on põhjendatav sellega, et kaubamärgiga sarnase domeeninime puhul ei pruugi tarbijal ilmtingimata tekkida ekslik mulje tähiste omavahelise seotuse kohta. Sellises olukorras sõltub kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamise või ärakasutamise küsimus konkreetse juhtumi asjaoludest, mis tuleb välja selgitada lähtudes kohtupraktikas tunnustatud põhimõtetest, eelkõige arvestades kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud tähistes sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. KaMS § 14 lg 1 p-s 3 toodud ainuõiguse rakendamine võib siiski olla ka välistatud domeeninime omaniku suhtes, kellel on olemas õigustav põhjus kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamiseks. Sellise domeeninime omanikul võib nimetatud õigustav põhjus olla esiteks tingimusel, et domeeninime kasutati juba enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist. Siinkohal tasub taaskord üle rõhutada, et selline domeeninime kasutamine eeldab selle tegelikku kasutamist äritegevuses, sest kasutamise kriteeriumit ei täida üksnes domeeninime registreerimine. Teiseks peab selline domeeninime kasutamine olema toimunud heauskselt.

2.2.2. Kaubamärgiomaniku õigus nõuda identse või sarnase domeeninime üleandmist

Praktikas nõuavad kaubamärkide omanikud identse või sarnase domeeninime kasutamise keelamise kõrval tavaliselt ka domeeninime endale üleandmist. See on ka iseenesest mõistetav, sest isegi kui kohus keelaks sellisel domeeninime omanikul domeeninime kasutamise, ei loo see kaubamärgi omanikule veel võimalust seda domeeninime ise kasutama hakata. Ilmselt võib

²²⁹ EKO C487/07 p 44, *L'Oréal*.

²³⁰ EKO C487/07 p 45, *L'Oréal*.

kaubamärgiomaniku taolist soovi aga eeldada, kui ta peab sellise domeeninime kasutamist niivõrd mõjusaks, et selle kasutamise keelamiseks on väärt ette võtta nii ajaliselt kui ka rahaliselt kulukas kohtutee. Nii nagu kaubamärgiga identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, ei tulene ka identsete või sarnaste domeeninimede puhul KaMS-st kaubamärgiomanikule õigust nõuda nende üleandmist.

EIS-i .ee domeenireeglite p-dest 1.1, 1.4, 3.1.1, 3.4.4 ja 5.1 tulenevalt tekib domeeninime registreerimisega registreerija ja domeeninime omaja vahel eraõiguslik lepinguline suhe. Domeenireeglite p 5.3.6.1 kohaselt tähendab domeeninime üleandmine domeeninime üleandva registreerija asendumist vastuvõtva registreerijaga. Seega kui rääkida domeeninime üleandmisest, ei räägi me siinkohal üleandmisest sõna otseses mõttes, vaid üksnes registreeringu või lepingu muutmisest. Kuigi domeenireeglite p 5.3.6.2 kohaselt saab registripidajale taotluse domeeninime üleandmiseks sisuliselt esitada igauks, tuleneb reeglite p-st 5.3.6.3 siiski nõue, et domeeninime üleandmiseks on vajalik ka üleandva registreerija allkirjastatud nõusolek.

Domeeninime võlaõigusliku lepingulise suhte iseloomust lähtuvalt on ka Riigikohus varasemalt nentinud, et menetluslikult ei ole kohtul võimalik domeeninime tühistada või üle anda. Samas on Riigikohus toonud välja, et kaubamärgiomanikul on võimalik domeenireeglitele tuginedes esitada nõue domeeninime omaniku vastu, et kohustada viimast andma registripidajale nõusolek domeeninime registreeringu muutmiseks.²³¹ Sellise nõude aluseks on Riigikohtu hinnangul esmajoones KaMS § 57 lg 1 p 1, aga ka VÕS § 1055 lg 1. Nende aluste sisustamisel tuleks lähtuda KaMS § 14 lg 1 p-des 1-3 loetletud eeldustest, st domeeninime registreering peab nõude rahuldamiseks kahjustama kaubamärgiomaniku ainuõigust, mh peab domeenini olema kasutuses äritegevuses. Riigikohus on eraldi toonud välja, et KaMS § 14 lg 1 p 2 või 3 tähenduses piisab nõude rahuldamiseks üldjuhul juba domeeninime registreerimisest, sest ainuüksi registreerimisega on takistatud kaubamärgiomaniku võimalused kaubamärgis sisalduvat tähist ise ärilisel eesmärgil kasutada.²³² KaMS § 14 lg 1 p-des 1-3 nimetatud eelduste täitmisel on kohtul võimalik lugeda domeeninime üleandmise nõue domeenireeglitele tuginedes nõudeks kohustada domeeninime omanikku esitama registripidajale taotlus domeeninimest loobumiseks.²³³ Domeeninime omaniku vastavasisuline kohustus tahteavalduse andmiseks tuleneb hetkel kehtivate domeenireeglite p-st 5.3.6.2 koostoimes p-ga 5.3.6.3, mis

²³¹ RKTko 3-2-1-4-06 p 52.

²³² *Ibidem*, p 50.

²³³ *Ibidem*, p 52.

reguleerivad domeeninime üleandmise vajaliku tahteavalduse asendamist kohtuotsusega.²³⁴ Põhimõtteliselt on selline kohustus tuletatav ka domeenireeglite p-st 4.1.4.6, mille kohaselt võtab registreerija domeeninime registreerimisel sisuliselt endale kohustuse tunnustada kohtulahendeid domeeninime registreeringu kustutamiseks või üleandmiseks.²³⁵ Materiaalõiguslike eelduste olemasolul on kohtul võimalik asendada domeeninime vastav tahteavaldus kohtuotsusega TsÜS § 68 lg 5 ja TMS § 184 lg 1 järgi.²³⁶

Seega ei tulene kehtivast õigusest kaubamärgiomanikule otsest õigust nõuda tema kaubamärgiga identse või domeeninime üleandmist, kuivõrd domeeninime registreeringut ei ole võimalik muuta ilma kehtivat registreeringut omava isiku tahteavalduseta. Siiski on kaubamärgiomanikul võimalik esitada kaubamärgiga identse või sarnase domeeninime omaniku vastu hagi VÕS § 1055 lg 1, KaMS § 57 lg 1 p 1, TsÜS § 68 lg 5 ja domeenireeglite p 5.3.6.2 koostoimes p-ga 5.3.6.3 alusel, millega saaks nõuda viimaselt domeeninime registreeringu muutmiseks vajaliku tahteavalduse asendamist kohtuotsusega. Sellise hagi rahuldamise korral on domeeninime registripidajal võimalik muuta domeeninime registreering, mille kaudu antakse domeeninimi üle kaubamärgiomanikule.

²³⁴ TlnRnKo 2-15-418 p 13.

²³⁵ Vt ka RKTko 3-2-1-4-06 p 48.

²³⁶ *Ibidem*, p 52.

KOKKUVÕTE

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas domeeninimede omanikele on tagatud piisavalt ulatuslikud ainuõigused domeeninimena kaitstud tähise suhtes, arvestades ühelt poolt domeeninimede ülesandeid, tähtsust ja väärtust tänapäeval ning teiselt poolt kaubamärgiomanike huve ja õigusi. Saadud tulemuste põhjal pidi olema võimalik anda hinnang, kas domeeninimedele on tagatud piisav õiguskaitse ning kas ja kuidas võiks domeeninimede registreerimise ja kaitsega seonduv vajada täiendavat reguleerimist. Magistritöös kasutati püstitatud eesmärkide saavutamiseks esmaste allikatena kaubamärgiõigust reguleerivaid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte, Domeenivaidluste Komisjoni, Eesti kohtute ja Euroopa Liidu Kohtu praktikat.

Magistritöö esimeses peatükis analüüsiti domeeninime ja kaubamärgi registreerimise vastastikuseid tingimusi. Täpsemalt keskenduti esimeses peatükis sellele, kas ja millal on kaubamärk käsitletav domeeninime registreerimist välistava asjaoluna ning vastupidi.

Esiteks selgus töö käigus, et domeeninime registreerimine ei ole iseenesest välistatud, kui see rikub mõne varasema õiguse, sh kaubamärgi omaniku õigusi. See tähendab, et registreerimise käigus ei kontrollita, kas domeeninime registreerimisega või selle kasutamisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi. Küll aga annab Domeenivaidluste Komisjoni relement kaubamärgiomanikule õiguse vaidlustada tema kaubamärgiga identse või sarnase domeeninime registreeringut. Lisaks sellele, et vaidlustatav domeeninimi peab olema vaidlustaja kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane, peab vaidlustusavalduse rahuldamiseks täiendavalt olema tuvastatud, et domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele, või et domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Teiseks selgus töö käigus, et ka domeeninimi võib teatud juhtudel olla aluseks, et välistada kaubamärgi registreerimist. Domeeninime puhul on tegemist tähisega, mis olemuselt võib olla kaitstav ka kaubamärgina. Seega pole ka välistatud, et domeeninimi võiks üldtuntuse saavutamisel saada õiguskaitse üldtuntud kaubamärgina, millele tuginedes oleks omanikul võimalik vaidlustada domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi registreerimist või taotleda kaubamärgile juba antud õiguskaitse kehtetuks tunnistamist.

Magistritöö kõige olulisema tulemusena selgus, et juhul kui domeeninimi siiski ei saa õiguskaitset üldtuntud kaubamärgina, võib domeeninime omanikul olla kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel võimalik tugineda oma domeeninimele kui muule varasemale õigusele KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses. Siiski on muu varasema õigusega KaMS mõttes käsitletav üksnes domeeninimi, mis omab omaniku majandustegevuse suhtes identifitseerivat toimet, on kasutuses äritegevuses, selline kasutus peab olema alanud enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega peab kaasnema oht domeeninime funktsioonide või kasutusviiside kahjustamiseks. Viimaks on domeeninime omanikul võimalik kaubamärgi registreerimise või õiguskaitse vaidlustamisel võimalik tugineda ka kaubamärgi taotluse pahausksusele KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Pahausksust tuleb tuvastada juhtumipõhiselt, võttes muu hulgas arvesse kaubamärgi taotleja teadlikkust varasemast domeeninimest, sellise teadlikkuse ulatust ning domeeninime kasutamise perioodi ja selle tuntust.

Magistritöö teises peatükis analüüsiti, millises omavahelises suhtes on domeeninimede ja kaubamärkide õiguskaitse Euroopas. Selleks uuriti esmalt, millised on domeeninime omaniku ainuõigused kaubamärgi suhtes, ning seejärel, milliseid piiranguid seavad kaubamärgiomaniku ainuõigused domeeninime omanikule domeeninime kasutamisel.

Magistritöö tulemusena selgus, et domeeninimi pelgalt tehnilise internetiaadressina ei anna selle omanikule muud õigust kui selle, et talle võimaldatakse konkreetset domeeninime kindla perioodi vältel kasutada. Seejuures saab ta seda teha senikaua, kuni see ei riku teiste isikute õiguseid või kuni kahjustatud isikud ei ole oma nõuet rikkumise kõrvaldamiseks domeeninime omaniku vastu maksma pannud. Siiski võib domeeninimi anda selle omanikule õiguse vaidlustada identse või sarnase kaubamärgi registreerimine, kuid seda üksnes tingimusel, et domeeninimi on ka tegelikkuses kaubanduslikel eesmärkidel kasutuses.

Domeeninimede puhul, mis ei ole kaubamärgina registreeritud, puuduvad õigusaktid, millest tuleneksid nende omanikele mingisugused ainuõigused, mis annaksid alust nõuda domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamise keelamist. Eelduslikult kõige perspektiivikam võimalus selle saavutamiseks on esitada kohtule vastav hagi KaMS § 14 lg 1 ja § 57 lg 1 p 1 alusel ühes taotlusega tunnistada asjaomane domeeninimi üldtuntud kaubamärgiks.

Juhul kui domeeninimi siiski ei kvalifitseeru üldtuntud kaubamärgiks, tuleks sellise nõude saavutamiseks pöörduda mõne üldseaduse poole. Kuna olukorras, kus domeeninime omanik

soovib keelata kolmandal isikul kaubamärgi kasutamist, puudub osapoolte vahel lepinguline suhe, oli autori hinnangul seega kõige asjakohasem analüüsida domeeninime omaniku vastavat õiguslikku alust üldise deliktiõiguse reeglistiku alusel. Analüüsi tulemusena järeldas autor, et kaubamärgina registreerimata domeeninime omanikul võib VÕS § 1045 lg 1 p 5 ja § 1055 lg 1 koosmõjus olla alus, et nõuda registreerimata domeeninimega identse või sarnase kaubamärgi kasutamise keelamist. See tähendab, et domeeninime puhul on tegemist õigushüvega, mis kuulub autori hinnangul VÕS § 1045 lg 1 p 5 kaitsesfääri. Eelkõige sõltub sellele alusele tuginemine, kas kaubamärgi kasutamisega kahjustatakse domeeninime kui kaitstavat õigushüve. Autor jõudis järeldusele, et selline kahju tekitamine on eelkõige ilmne olukordades, kus kaubamärgi kasutamisega kahjustatakse domeeninime funktsioone ja kasutusviise, nagu autor leidis ka KaMS § 10 lg 1 p 6 analüüsi puhul ehk millal on kaubamärk võimeline kahjustama domeeninime kui muud varasemat õigust.

Domeeninime omanikul võib teoreetiliselt olla ka võimalik keelata identse või sarnase kaubamärgi kasutamist VÕS § 1045 lg 1 p 7 ja § 1055 lg 1 koostoimes. Sellele tuginemine aga eeldab mingisugust kaitsenormi, mille rikkumise kaudu on tekitatud kahju domeeninime omanikule. Selliseks kaitsenormiks võib olla näiteks ebaausa konkurentsi keeld, mis eeldab, et osapoolte puhul oleks tegemist äritegevuses tegelevate konkurentidega ning kaubamärgiomanik peab olema saanud domeeninime omaniku suhtes ebaetilisi võtteid kasutades ebaausa eelise.

Samuti selgus magistritöö tulemusena, et domeeninime omanikul ei ole kehtiva õiguse alusel nõuet identse või sarnase kaubamärgi üleandmiseks. Võttes arvesse, et domeeninime omanikul on teatud juhtudel võimalik oma domeeninimele kui muule varasemale õigusele tuginedes taotleda identse või sarnase kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, siis põhimõtteliselt tunnistatakse nendel juhtudel domeeninime omaniku õigused tähise suhtes kaubamärgi omaniku omadest suuremaks. Juhul kui domeeninime omanik peaks sellist kaubamärki hiljem endale soovima, siis peaks ta esitama uue taotluse tähise registreerimiseks kaubamärgina. Menetlusökoonomia huvides oleks aga mõistlik kehtivat regulatsiooni muuta selliselt, et domeeninime omanik saaks koos kaubamärgi vaidlustamisega nõuda ka selle üleandmist.

Seoses piirangutega, mida kaubamärk seab domeeninime kasutamisele, selgus töö käigus, et kaubamärgiomanik saab üldjuhul keelata tema kaubamärgiga identse või sarnase domeeninime kasutamist, kui seda kasutatakse „äritegevuses“ ja „kaupade või teenuste puhul“. Seejuures tuleb eristada tähiste nn topeltidentsust (KaMS § 14 lg 1 p 1) ja nende nn sarnasuste olukorda

(KaMS § 14 lg 1 p 2). Kui topeltidentsuse puhul on kaubamärgiomanikule tagatud absoluutne kaitse, siis sarnasuste olukorras on kaitstud üksnes kaubamärgi päritolu tagamise ülesanne. Topeltidentsuse juhtumi puhul kehtib täiendav tingimus, et kaubamärgi kasutamine domeeninimes mõjutab või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannete täitmist ja eriti selle peamise päritolu tagamise ülesande täitmist, mis domeeninime ja kaubamärgi topeltidentsuse juhtumi puhul on üldjuhul alati täidetud. Sarnasuste olukorras eeldab õiguskaitsele tuginemine tõendeid tõenäosuse kohta, et üldsus võib kaubamärgi ja domeeninime omavahel segi ajada.

Registreeritud kaubamärgi puhul, mis on Eestis tuntud, on sisuliselt alati tegemist kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise või kahjustamisega, kui domeeninimi on kaubamärgiga identne. Tuntud kaubamärgiga üksnes sarnase domeeninime puhul aga ei pruugi tarbijal ilmingimata tekkida ekslikku muljet tähiste omavahelise seotuse kohta, mistõttu kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamise või ärakasutamise küsimus sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest.

Lisaks identse või sarnase domeeninime kasutamise keelamisele võib kaubamärgiomanikul olla õigus nõuda domeeninime üleandmist. Selline õigus ei tulene kaubamärgiomanikule otseselt kaubamärgiseadusest, vaid kaudselt VÕS § 1055 lg 1, KaMS § 57 lg 1 p 1, TsÜS § 68 lg 5 ja domeenireeglite p 5.3.6.2 koostoimes p-ga 5.3.6.3 alusel, mille kohaselt esitatava hagiga on võimalik nõuda domeeninime registreeringu muutmiseks vajaliku tahteavalduse asendamist kohtuotsusega.

Magistritöö tulemusena ei leidnud seega kinnitust töö alguses püstitatud hüpotees, et domeeninimede omanikele ei ole tagatud piisavalt ulatuslikud ainuõigused domeeninimena kaitstud tähise suhtes, arvestades nii domeenide tähtsust ja väärtust tänapäeval kui ka kaubamärgiomanike huve ja õigusi. Samas võttes arvesse, et domeeninime registreerimise menetlus ei ole võrreldav kaubamärgi omaga, st domeeninime registreerimise käigus ei kontrollita, kas see võib rikkuda mõne kolmanda isiku õiguseid, ei saaks pidada põhjendatuks, kui domeeninime omanikele oleks tagatud samasugused ainuõigused nagu kaubamärgiomanikele. Samuti leidis kinnitust töö alguses püstitatud teine hüpotees, et domeeninime ja kaubamärgi omanike õiguste omavahelise konflikti puhul on üldjuhul prevaleerivaks kaubamärgi omaniku õigused. Viimaks leidis kinnitust magistritöö kolmas hüpotees, et domeeninimed ei vaja eraldiseisvate õigusaktidega reguleerimist, st neile on võimaldatud piisav õiguskaitse juba kehtiva (kaubamärgi)õiguse alusel. Domeeninimede kui

pelgalt tehniliste aadresside täiendavaks reguleerimiseks ning seekaudu nende omanikele täiendavate õiguste andmine ei oleks õiglane, võttes eelkõige arvesse kaubamärgiomanike huvisid. Kui domeeninimi peaks aga kasutuse kaudu muutuma millekski enamaks kui pelgalt tehniline aadress, eelkõige asub täitma sarnaseid funktsioone kaubamärgiga, siis on domeeninime omanikele üldjuhul tagatud juba piisavad õigused kehtiva kaubamärgiseaduse või üldise deliktiõiguse regulatsiooni alusel. Igal juhul on domeeninime omanikel äritegevusega alustades alati võimalik valida endale sobiv domeeninimi, millele taotlema õiguskaitset registreeritud kaubamärgina. Ainuüksi seda arvestades puudub autori arvates mõjuv põhjus anda täiendavaid õigusi domeeninimede omanikele, kes pole suvatsenud nende jaoks niivõrd olulist identiteeti Internetis varakult kaubamärgina kaitsta.

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et magistritöö alguses püstitatud eesmärgid said töö tulemusena täidetud. Domeeninimi on oma olemuselt tehniline aadress ega ole käsitatav iseseisva intellektuaalomandi õigusena. Samas sai töö käigus arusaadavaks Riigikohtu napolisõnaline seisukoht, et domeeninimi võib põhimõtteliselt olla ka intellektuaalse omandi objektiks. Eelkõige võib domeeninimi olla intellektuaalse omandi objektiks, kui see hakkab praktikas täitma kaubamärgile omaseid funktsioone, millisel juhul see võib muude kaubamärgile esitatavate nõuete täitmise korral saada õiguskaitse kaubamärgiseaduse alusel üldtuntud kaubamärgina. Eelnevale lisaks võimaldab juba kehtiv kaubamärgiseadus domeeninime omanikul teatud olukordades takistada identse või sarnase kaubamärgi registreerimist või taotlema sellele antud ainuõiguse tühistamist. Seega puudub vajadus domeeninimede täiendavaks reguleerimiseks. Vajadus domeeninime õiguslikuks kaitseks tekib eelkõige siis, kui domeeninimi omandab kasutamise tulemusena esialgselt tehnilisest aadressist laiahaardelisema funktsionaalsuse ja kasutusviisi. Nagu magistritöö tulemusena selgus, siis on domeeninimede omanikele sellistel juhtudel juba piisav õiguskaitse tagatud kaubamärgiseaduse või üldise deliktiõiguse alusel. Domeeninimede eraldi reguleerimine ja seekaudu nende omanikele täiendavate ainuõiguste andmine kahjustaks ebamõistlikult kaubamärgiomanike huve, kellele on seadusega sätestatud ranged nõuded kaubamärgile õiguskaitse saamiseks. Õiguskindluse huvides ja võimalike vaidluste vältimiseks on äritegevusega tegelevatele domeeninime omanikele siiski soovitatav oma domeeninime registreerimine kaubamärgina. Veelgi parem, kui seda tehakse juba enne domeeninime registreerimist ja selle alt äritegevusega alustamist, kuivõrd hilisemas kaubamärgi registreerimismenetluses võib selguda, et konkreetne domeeninimi siiski ei vasta kaubamärgile sätestatud nõuetele.

LEGAL PROTECTION OF THE DOMAIN NAME AND ITS RELATIONSHIP WITH THE TRADEMARK. Abstract.

When domain names were first created, their function was primarily to act as a translator between people and computers, i.e. to provide a more memorable alternative to the numeric addresses that computers use to navigate. Today, domain names are more than that. At a time when e-commerce is more popular than ever, choosing a domain name to use in your business has become an important decision for businesses that needs to be well thought out. For a business owner today, it is especially important that their domain name is sufficiently distinctive to ensure that the consumer can find it in the massive Internet space. On the other hand, it is also important for such a domain name to have characteristics that attract consumers to consume the goods or services offered under the domain name, which is, of course, an important goal for any business seeking profit. All this suggests that, in addition to the traditional address function, domain names nowadays carry the function of the origin of goods or services, as well as the function of advertising and the transmission of information. Such comprehensive functionality suggests that the role of today's domain name is often similar to that of a trademark.

The aim of this master's thesis was to find out whether the owners of domain names are granted sufficient exclusive rights to the sign protected as a domain name, taking into account the functions, importance and value of domain names today and the interests and rights of trademark owners. To achieve this, it was important to find out to what extent does a domain name give rights to its owner and the relationship between the legal protection of domain names and trademarks in Europe. Based on the prior, the author established two main research questions: 1) whether and when the owner of a domain name can prevent the registration of an identical or similar trademark and vice versa; 2) what is the relationship (or mutual relationship) between the rights arising from the domain name and the trademark. Based on the analysis of the master's thesis, it was possible to assess whether the domain names are provided with adequate legal protection and whether and how the regulation and protection of domain names would need further regulation. Based on the aforementioned conclusions, it was possible to make proposals on how the relationship between domain names and trademarks could be regulated more precisely in Estonian or EU law.

In order to achieve the goals of the master's thesis, the thesis was divided into two chapters. The first chapter of the thesis dealt with the mutual conditions of domain name and trademark registration. The chapter analyzed whether and when a trademark can be considered as a

circumstance precluding the registration of a domain name and vice versa. The second chapter of the master's thesis focused on the mutual content and scope of domain name and trademark legal protection. The chapter analyzed in more detail which exclusive rights are provided for the domain name owner to use their domain name and what restrictions the exclusive rights of a trademark owner impose on the use of the domain name.

The thesis used various research methods. The main method was the analytical method, analyzing the decisions and positions of different courts, and on the other hand, the analyzes were approached systematically-empirically, as the thesis systematically Dealt with applicable law. Also, as the aim of the master's thesis was to assess, if necessary, whether adequate legal protection is provided for domain names and whether and how issues related to the registration and protection of domain names could require additional regulation at the legislative level, a theoretical-qualitative research method was also used. As the legal significance of the domain name in comparison with trademark law is also examined in the thesis, a comparative method was also used.

The main sources of the master's thesis were various Estonian and EU legislation concerning domain names and/or trademarks - in particular the Trademark Act, the EU Trademark Directive and the Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. The sources used in the master's thesis also included various guidance materials, such as the Estonian Internet Foundation's Domain Disputes Commission regulation and the EUIPO Trademark and Design Guidelines. In addition, different legal literature as well as court and arbitration judgements were used in the master's thesis at both the Estonian and EU level, which were important for interpreting and better understanding the content of the aforementioned legislation and guidance materials.

The thesis revealed that the registration of a domain name is not in itself precluded if it infringes an earlier right. This means that the registration process does not check whether the registration or use of the domain name infringes the rights of third parties, including intellectual property rights. However, the regulations of the Domain Disputes Commission give the trademark owner the right to contest the registration of a domain name identical or similar to their trademark. In addition to the fact that the contested domain name must be identical or misleadingly similar to the appellant's trademark, it must be established that the domain name was registered without the registrant's right or legitimate interest in the domain name or that the domain name was registered or used in bad faith.

The thesis also revealed that a domain name may in some cases also be a basis for excluding the registration of a trademark. A domain name is a sign which, by its very nature, qualifies for registration as a trademark. Thus, it is not excluded that an earlier domain name may acquire legal protection as a well-known trademark upon acquisition of reputation, on the basis of which the owner could contest the registration of a trademark identical or similar to the domain name or apply for revocation of already granted legal protection.

The most important result of the master's thesis was that even if a domain name does not receive legal protection as a well-known trademark, the owner of the domain name may be able to contest a trademark by relying on their domain name as an earlier right pursuant to § 10 section 1 subsection 6 of the Trade Marks Act. However, this is only possible when the domain name in question has an identifying effect on the owner's economic activity, is used in the course of trade, its usage had begun before the trademark application was filed and it must present a risk of harm to the domain name's functions or uses. Finally, the owner of a domain name may also contest a trademark by relying on the bad faith of a trademark application within the meaning of § 9 section 1 subsection 10 of the Trade Marks Act. Bad faith must be established on a case-by-case basis, taking into account the trademark applicant's awareness of the earlier domain name, the extent of such awareness and the period of use of the domain name and its reputation.

A domain name as a purely technical Internet address does not give its owner an exclusive right other than to be allowed to use the domain name for a certain period of time. However, the domain name owner is able to use it as long as it does not infringe the rights of third parties and the injured parties have not made their claim against the owner of the domain name. Still, a domain name may provide its proprietor the exclusive right to contest the registration of a trademark, provided that the domain name is actually used for commercial purposes.

For domain names that are not registered as trademarks, there is no legislation that would give their owners any exclusive rights that would give them the right to prohibit the use of a trademark that is identical or similar to their domain names. Presumably, the most promising way to achieve this goal is for the domain name owner to file an action with a court on the basis of § 14 section 1 and § 57 section 1 subsection 1 of the Trade Marks Act together with an application to recognize their domain name as a well-known trademark.

However, if the domain name does not qualify as a well-known trademark, an alternative would be to look at general law. Since in a situation where the domain name owner wishes to prohibit a third party from using their trademark, there is no contractual relationship between the parties,

the author therefore considered it most appropriate to analyze the domain name owner's respective legal basis under general tort law. As a result of the analysis, the author concluded that the owner of a domain name not registered as a trademark may have grounds to demand the prohibition of using a trademark identical or similar to the domain name in conjunction with § 1045 section 1 subsection 5 and § 1055 section 1 of the Law of Obligations Act. It therefore means that the domain name is an object that falls within the scope of protection of § 1045 section 1 subsection 5 of the Law of Obligations Act. Reliance on that ground depends on whether the use of the trademark damages the domain name. The author concluded that such damage is evident in situations where the use of a trademark impairs the functions and uses of the domain name.

The owner of a domain name may also theoretically be able to prohibit the use of an identical or similar trademark in conjunction with § 1045 section 1 subsection 7 and § 1055 section 1 of the Law of Obligations Act. However, this presupposes some kind of protecting legal rule, which through infringement has caused damages to the domain name owner. Such a rule of protection may be, for example, the prohibition of unfair competition, which presupposes that the parties are competitors in the course of business and that the trademark proprietor must have obtained an unfair advantage over the domain name by using unethical practices.

The claim of the domain name owner to transfer an identical or similar trademark is excluded according to the current legislation. Despite that, the author believes that when proprietor of a domain name is successfully able to apply for a declaration of invalidity of an identical or similar trademark on the basis of his domain name as an earlier right, the rights of the proprietor of the domain name are in principle deemed superior in that situation. Thus, should the owner of the domain name develop a desire to acquire such trademark for their self, they would have to submit a new application for registration of the trademark. The author believes it would be reasonable to change the current regulation so that the owner of the domain name could demand the transfer of the trademark as one with their claim to identify the trademark's invalidity. This would save a lot of time for all concerned parties as well as avoid unnecessary bureaucracy.

With regard to the restrictions that a trademark imposes on the use of a domain name, the thesis revealed that the trademark owner can generally prohibit the use of a domain name identical or similar to his trademark when the domain name in question is used "in the course of trade" and "in relation to goods or services". However a distinction must be made between the so-called double identity of signs, where both the signs and goods or services marked are identical (§ 14

section 1 subsection 1 of the Trade Marks Act), and the situation of their so-called similarities (§ 14 section 1 subsection 2 of the Trade Marks Act). The difference between them is that, in the case of double identity, the trademark proprietor is guaranteed absolute protection, but in situations of similarity, only the function of guaranteeing the origin of the trademark is protected. In the case of double identity, there is an additional condition that the use of the trademark in the domain name adversely affects or may adversely affect the performance of the functions of the trademark, and in particular its primary function of guaranteeing the origin of the trademark. This condition is usually always fulfilled in the case of a domain name's and trademark's double identity. In a situation of similarity, protection of the trademark presupposes evidence of a likelihood of confusion between the domain name and the trademark.

In the case of a registered trademark, which has a reputation in Estonia (§ 14 section 1 subsection 3 of the Trade Marks Act), it is essentially always damaging to the distinctive character or reputation of the trademark if the domain name is identical to the trademark. However, in the case of a domain name which is merely similar to a such trademark, the consumer may not necessarily have the false impression that the signs are related. Therefore the question of damaging distinctive character or reputation of the trademark depends on the circumstances of the individual case.

In addition to prohibiting the use of an identical or similar domain name, the trademark owner may acquire the right to demand the transfer of the domain name. Such a right does not arise directly for the trademark owner from the Trade Marks Act, but indirectly on the basis of § 1055 section 1 of the Law of Obligations Act, § 57 section 1 subsection 1 of the Trade Marks Act, § 68 section 5 of the General Part of the Civil Code Act and section 5.3.6.2 in conjunction with section 5.3.6.3 of the Domain Rules. Pursuant to the aforementioned, the trademark owner can file a lawsuit against the domain name owner in which they can demand for the necessary declaration of intent to change the registration of the domain name, which is replaceable with a court judgment.

As a result of the master's thesis, the hypothesis established at the beginning of the thesis, that the owners of domain names are not granted sufficient exclusive rights to their domain name, considering both the importance and value of domain names today and the interests and rights of trademark owners, was not confirmed. However, given that the nature of the procedure for registering a domain name is not comparable to the trademark's, i.e. the registration of a domain name does not check whether it may infringe the rights of third parties, it cannot be justified to

grant domain name owners the same or even more extensive exclusive rights than trademark owners. Consequently, the second hypothesis, established at the beginning of the thesis, that in the event of a conflict between the rights of the domain name and the trademark owners, the rights of the trademark owner generally prevail, was confirmed. Finally, the third hypothesis of the master's thesis that domain names do not need to be regulated by separate legislation, i.e. they are already provided with adequate legal protection on the basis of already valid (trademark) law, was also confirmed. It would not be fair to further regulate domain names which in essence are purely technical addresses. Considering the interests of trademark owners, it would not be fair to give such domain name owners any additional rights. However, if a domain name becomes more than just a technical address through use, in particular it starts to perform similar functions to a trademark, then domain name owners are generally already guaranteed sufficient rights under current trademark law or general tort law. In any case, domain name owners can always choose a suitable domain name when starting a business, which can be registered early as a trademark. Considering just that, the author considers that there is no compelling reason to grant additional rights to domain name owners who have knowingly chosen not to protect their identity on the Internet as a trademark.

In summary, it can be concluded that the goals set at the beginning of the master's thesis were achieved as a result of the thesis. A domain name is, by its nature, a technical address and does not constitute an independent intellectual property right. At the same time, as a result of the thesis it became clearer what the Estonian Supreme Court meant, when they said that a domain name can in principle also be an object of intellectual property. A domain name may become the subject of intellectual property if through usage it acquires similar functionality which is inherent in the trademark. In this case the domain name can be protected as a well-known trademark under trademark law if other trademark requirements are met. In addition to the above, the already valid Trade Marks Act allows the domain name owner to prevent the registration of an identical or similar trademark in certain situations or to apply for the revocation of the exclusive right granted to it. Thus, there is no need for further regulation of domain names. The need for a domain name's legal protection arises usually when through use the domain name acquires a more comprehensive functionality and usage than just its original nature of a technical address. As a result of the theses, it turned out that owners of domain names in such cases are already provided with adequate legal protection under trademark law or general tort law. Separate regulation of domain names and thus the granting of additional exclusive rights to their owners would unreasonably harm the interests of trademark owners, who are subject to strict legal requirements to gain protection for their trademarks. However,

for reasons of legal certainty and to avoid possible disputes, it is highly advisable for domain name owners to register their domain names used for commercial purposes as trademarks as soon as possible. Even better if this is done before the actual registration of the domain name, because a later trademark registration procedure might reveal that the particular domain name does not actually meet the requirements to be registered as a trademark.

KASUTATUD LÜHENDITE LOETELU

AMC	<i>Arbitration and Mediation Centre</i>
CAC	Tšehhi vahekohus
DVKo	Domeenivaidluste Komisjoni otsus
EIS	Eesti Interneti Sihtasutus
EKo	Euroopa Kohtu otsus
EKTÄKS	Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus
EUIPO	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
EÜKo	Euroopa Üldkohtu otsus
HMKo	Harju Maakohtu otsus
ICANN	<i>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers</i>
KaMS	Kaubamärgiseadus
MTÜS	Mittetulundusühingute seadus
OHIM	Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), inglise keeles <i>Office of Harmonization for the Internal Market</i>
TlnRnKo	Tallinna Ringkonnakohtu otsus
TOAK	Tööstusomandi apellatsioonikomisjon
TRIPS	<i>Agreement on the Trade related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UDRP	<i>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i>
VÕS	Võlaõigusseadus
WIPO	<i>World Intellectual Property Organisation</i>
ÄS	Äriseadustik

KASUTATUD ALLIKAD

Kasutatud kirjandus

1. Al Ramahi, M. An Investigation Into The Legal Status of Internet Domain Names. University of Manchester, 2014. - https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54557941/FULL_TEXT.PDF (14.01.2021).
2. Alleman, A. Donnelley, R.H. Acquires Business.com for \$345M (26.07.2007) – Domainwire.com <https://domainnamewire.com/2007/07/26/rh-donnelley-acquires-businesscom-for-345m/> (25.06.2020).
3. Bakhtiarvand, M. Legal Nature And Protection Of Domain Names With Emphasis On Iranian Law. University of QOM, 05.03.2016. - https://www.researchgate.net/profile/Mostafa-Bakhtiarvand/publication/306146459_Legal_nature_and_protection_of_domain_names_with_emphasis_on_iranian_law/links/57d1c45308ae601b39a20a3d/Legal-nature-and-protection-of-domain-names-with-emphasis-on-iranian-law.pdf (18.03.2021).
4. Bentley, L jt. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press 2018
5. Caruana, C. The Legal Nature Of Domain Names. - <http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2015/02/5.-Caruana-Claudio-The-Legal-Nature-of-Domain-Names.pdf> (18.03.2021).
6. Davidsson, L. Thulin, S. The Legal Status of Domain Names in Sweden – A Business Context. Magistritöö. Jönköping: Jönköping International Business School 2008, Abstract. <http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:3529/FULLTEXT01.pdf> (18.06.2020).
7. EUIPO Kaubamärgi- ja disainilahenduste suunised. 01.02.2020. - <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1916864/2000000000> (15.12.2020).
8. Kelli, A jt (koost.). Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal. Versioon: 03.03.2013. - https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/toostusomandi_analuu_0.pdf (18.01.2021).
9. Koitel, R. Domeeninime õiguslik regulatsioon ja seos kaubamärgiõigusega. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, Eraõiguse instituut, 2007.
10. Kranaat, K. Hinnang Eesti domeenireformile õiguslikust aspektist. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, Eraõiguse instituut, 2012.

11. Langemets, M jt. Eesti Keele Seletav Sõnaraamat. 2. täiendatud ja parandatud trükk. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2009.
12. Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses. – Juridica 2020/V.
13. National Research Council of The National Academies. Signposts in Cyberspace: The Domain Name System and Internet Navigation. Washington: National Academic Press 2005, lk ES-1. <https://www.cs.cornell.edu/people/egs/beehive/narc-dns.pdf> (18.06.2020).
14. Näksi, M. Kolmandate isikute õiguste kaitse domeeninimede kaaperdamise vastu Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi alusel. Magistritöö, Tartu Ülikool, Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool, 2014. Schlechtriem, P. Võlaõigus, eriosa. 4. tr. Tallinn: Juura 2000.
15. Pak, I. The Expansion of Trademark Rights in Europe. IP Theory: Vol. 3: Iss. 2, Article 7. - <https://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss2/7> (07.04.2021).
16. Tiitus, L. Domeeninimede õigusliku regulatsiooni ebapiisavus ja sellest tuleneb „Cybersquatting“ ja piisava õiguste kaitse puudumine. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, 2013.
17. Toomsoo, M. Kaubamärgiomanike õiguste kaitse seoses domeeninimedega. – Juridica 2000/V.
18. Tšetõrkin, I. Domeeninime kaitse probleemid. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Eraõiguse instituut 2007.
19. Varul, P jt (koost.) Võlaõigusseaduse komm. vlj. III, Tallinn: Juura 2009.
20. Võhmar, T. Domeenide kaaperdamise vastu hakkab kaitset pakkuma Eesti Interneti SA juurde loodav domeenivaidluste komisjon. EIS .ee ja domeenindusega seotud uudised, 14.07.2010. - <https://www.internet.ee/eis/uudiste-arhiiv/domeenide-kaaperdamise-vastu-hakkab-kaitset-pakkuma-eesti-interneti-sa-juurde-loodav-domeenivaidluste-komisjon> (18.03.2021).
21. Võhmar, T. Mis asi on domeen tegelikult? EIS uudisteportaal 09.05.2016. - <https://www.internet.ee/eis/uudised/mis-asi-on-domeen-tegelikult> (22.01.2021).

Kasutatud õigusaktid

22. 27. juuli 1994. a Nõukogu määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta. - EÜT L 227, lk 1—30.
23. 29. aprill 2004. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta. – ELT L 157/45, lk 32-39.

24. 13. aprill 2005. a Euroopa Komisjoni avaldus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta artiklit 2. – ELT L 94/37.
25. 16. detsember 2015. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2015/2438 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). - ELT L 336, lk 1-26.
26. 16. detsember 2015. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused). – ELT L 341, lk 21-94.
27. 14. juuni 2017. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta. – ELT L 154, lk 1-99.
28. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. - RT I, 07.12.2018, 2.
29. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. - RT II 1999, 22, 123.
30. Kaubamärgimäärus. - RT I, 28.06.2019, 17.
31. Kaubamärgiseadus. - RT I, 19.03.2019, 48.
32. Mittetulundusühingute seadus. - RT I, 23.05.2020, 6.
33. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.
34. Võlaõigusseadus. - RT I, 04.01.2021, 46.
35. Äriseadustik. - RT I, 04.01.2021, 46.

Kasutatud Eesti kohtupraktika

36. RKTkm 3-2-1-77-10
37. RKTkm 3-2-1-162-14
38. RKTko 2-16-6665/60
39. RKTko 3-2-1-4-06
40. TlnRnKo 2-11-11958
41. TlnRnKo 2-15-418
42. TlnRnKo 2-16-2784
43. TlnRnKo 2-17-179
44. HMko 2-19-5745

Kasutatud välisriikide kohtupraktika

45. CAC 14.02.2007 otsus nr 03499. -
https://eu.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=3499 (20.11.2020).
46. CAC 27.03.2008 otsus nr 04863. -
https://eu.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=4863 (20.11.2020).
47. USA apellatsioonikohtu (9. ringkond) 25.07.2003 otsus nr 01-15899, *Kremen* versus *Cohen*.
48. USA Ülemkohus 30.06.2020, otsus nr 19-46, *UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE ET AL.* versus *BOOKING.COM B. V.*

Kasutatud Euroopa Liidu kohtupraktika

49. EKo C-2/00, *Michael Hölterhoff* versus *Ulrich Freiesleben*, ECLI:EU:C:2002:287.
50. EKo C-17/06, *Céline SARL* versus *Céline SA*, ECLI:EU:C:2007:497.
51. EKo C-37/03 P, *BioID AG, en liquidation* versus *EUIPO*, ECLI:EU:C:2005:547.
52. EKo C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha* versus *Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, ECLI:EU:C:1998:442.
53. EKo C-48/05, *Adam Opel AG* versus *Autec AG*, ECLI:EU:C:2007:55.
54. EKo C-53/01 P, *Linde AG*, ECLI:EU:C:2003:206.
55. EKo C-65/12, *Leidseplein Beheer BV ja Hendrikus de Vries* versus *Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV*, ECLI:EU:C:2014:49.
56. EKo C-90/11 ja C-91/11, *Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt and Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH* versus *Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:2012:147.
57. EKo C-96/09 P, *Anheuser-Busch Inc.* versus *Budějovický Budvar, národní podnik*, ECLI:EU:C:2011:189.
58. EKo C-102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG* versus *Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, ECLI:EU:C:1978:108.
59. EKo C-104/01, *Libertel Groep BV* versus *Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244.
60. EKo C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)* versus *Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, ECLI:EU:C:1999:230.
61. EKo C-191/01 P, *EUIPO* versus *Wm. Wrigley Jr. Company*, ECLI:EU:C:2003:579.
62. EKo C-206/01, *Arsenal Football Club plc* versus *Matthew Reed*, ECLI:EU:C:2002:651.

63. EKo C-236/08 ja C-238/08, *Google France ja Google*, ECLI:EU:C:2010:159.
64. EKo C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. versus Budějovický Budvar, národní podnik*, ECLI:EU:C:2004:717;
65. EKo C-251/95, *SABEL BV versus Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, ECLI:EU:C:1997:528.
66. EKo C-265/00, *Campina Melkunie BV versus Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2004:87.
67. EKo C-273/00, *Ralf Sieckmann versus Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748.
68. EKo C-291/00, *LTJ Diffusion SA versus Sadas Vertbaudet SA*, ECLI:EU:C:2003:169.
69. EKo C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products Ltd.*, ECLI:EU:C:2002:377.
70. EKo C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd versus Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, EU:C:2013:435.
71. EKo C-323/09, *Interflora Inc. ja Interflora British Unit versus Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd.*, ECLI:EU:C:2011:604.
72. EKo C-329/02 P, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH versus EUIPO*, ECLI:EU:C:2004:532.
73. EKo C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH versus Klijsen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323.
74. EKo C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV versus Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2004:86.
75. EKo C-375/97, *General Motors Corporation versus Yplon SA.*, ECLI:EU:C:1999:408.
76. EKo C-442/07, *Verein Radetzky-Orden versus Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, ECLI:EU:C:2008:696.
77. EKo C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie versus Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd*, ECLI:EU:C:2009:378.
78. EKo C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG versus Franz Hauswirth GmbH*, ECLI:EU:C:2009:361.
79. EÜKo T-3/18, *Holzer y Cia, SA de CV versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:357.
80. EÜKo T-33/11, *Peeters Landbouwmachines BV versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:77.
81. EÜKo T-134/06, *Xentral LLC versus OHIM*, ECLI:EU:T:2007:387.
82. EÜKo T-289/09, *Omnicare, Inc. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2011:452.
83. EÜKo T-291/09, *Carrols Corp. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:39
84. EÜKo T-312/03, *Wassen International Ltd versus European Union Intellectual Property Office*, ECLI:EU:T:2005:289.

85. EÜKo T-321/11, *Raffaello Morelli* versus *OHIM*, ECLI:EU:T:2013:240.
86. EÜKo T-322/03, *Telefon & Buch* versus *OHMI*, ECLI:EU:T:2006:87.
87. EÜKo T-338/11, *Getty Images (US), Inc.* versus *OHIM*, ECLI:EU:T:2012:614.
88. EÜKo T-795/17, *Carlos Moreira* versus *EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:329.
89. EÜKo T-866/16, *SilverTours GmbH* versus *European Union Intellectual Property Office*, ECLI:EU:T:2018:32.

Kasutatud Domeenivaidluste Komisjoni praktika

90. DVKo 12.11.2010, 10-1a-258
91. DVKo 29.07.2011, 11-1a-264
92. DVKo 12.08.2011, 11-1a-266
93. DVKo 15.09.2011, 11-1a-269
94. DVKo 25.10.2011, 11-1a-273
95. DVKo 25.11.2011, 11-1a-274
96. DVKo 28.12.2011, 11-1a-275
97. DVKo 26.03.2012, 12-1a-279
98. DVKo 27.08.2012, 12-1a-283
99. DVKo 12.09.2012, 12-1a-284
100. DVKo 23.10.2012, 12-1a-285
101. DVKo 05.12.2012, 12-1a-286
102. DVKo 08.02.2013, 12-1a-288
103. DVKo 14.03.2013, 13-1a-289
104. DVKo 15.05.2013, 13-1a-290
105. DVKo 09.09.2013, 13-1a-291
106. DVKo 08.04.2014, 14-1a-294
107. DVKo 02.10.2015, 15-1a-305
108. DVKo 18.04.2016, 16-1a-306
109. DVKo 28.04.2016, 16-1a-307
110. DVKo 07.09.2016, 16-1a-309
111. DVKo 13.10.2016, 16-1a-310
112. DVKo 05.01.2017, 16-1a-311
113. DVKO 14.06.2017, 17-1a-313
114. DVKo 26.03.2018, 18-1a-316
115. DVKo 12.06.2018, 18-1a-317

116. DVKo 28.08.2018, 18-1a-319
117. DVKo 24.08.2018, 18-1a-320
118. DVKo 29.11.2018, 18-1a-321
119. DVKo 10.12.2018, 18-1a-323
120. DVKo 09.01.2019, 18-1a-325
121. DVKo 12.06.2019, 19-1a-326
122. DVKo 23.09.2019, 19-1a-328
123. DVKo 06.04.2020, 20-1a-331
124. DVKo 18.09.2020, 20-1a-335
125. DVKo 15.10.2020, 20-1a-336
126. DVKo 30.10.2020, 20-1a-337

Kasutatud WIPO arbitraažikohtu praktika

127. WIPO. AMC. 06.11.2001, No D2001-0903, *Oki Data Americas, Inc. versus ASD, Inc.*
128. WIPO. AMC. 06.01.2004, No D2003-0888, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG versus Vasiliy Terkin.*
129. WIPO. AMC. 13.12.2008, No D2007-1921, *Ticketmaster Corporation versus Global Access.*

Kasutatud TOAK praktika

130. TOAK 25.05.2006, otsus nr 599-o
131. TOAK 07.05.2013 otsus nr 1407-o
132. TOAK 29.08.2018 otsus nr 1678-o
133. TOAK 17.06.2020 otsus nr 1794/1813-o
134. TOAK 02.10.2020 otsus nr 1838-o
135. TOAK 04.09.2020 otsus nr nr 1846-o

Muud kasutatud materjalid

136. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu seletuskiri. - <https://www.riigikogu.ee/download/0bb2223b-d201-4e09-b7c7-e2b1b68acc1b> (05.04.2021).

137. Eesti Interneti SA Domeenivaidluste reglement. 01.07.2020. -
https://meedia.internet.ee/files/DVK_reglement_01.07.2020.pdf (20.11.2020).
138. Eesti Interneti SA .ee domeenireeglid. 01.07.2020. -
https://meedia.internet.ee/files/Domeenireeglid_01.07.2020.pdf (20.11.2020).
139. ICANN-i koduleht. About Domain Names. -
<https://www.icann.org/resources/pages/about-domain-names-2018-08-30-en> (22.01.2021).
140. ICANN Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Heaks kiidetud
ICANN-i direktorite nõukogu poolt 28.09.2013 -
<https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en> (18.03.2021).
141. Seletuskiri kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde 14.01.2019 seisuga. -
<https://www.riigikogu.ee/download/73349382-f078-4c85-aedc-384de8d41513>
(17.12.2020).
142. Verisign. Verisign Q4 2020 Domain Name Industry Brief: 366.3 Million Domain Name
Registrations In The Fourth Quarter of 2020 (04.03.2021). -
<https://blog.verisign.com/domain-names/verisign-q4-2020-domain-name-industry-brief-366-3-million-domain-name-registrations-in-the-fourth-quarter-of-2020/> (18.03.2021).
143. Zone Media OÜ. Domeenide hinnad. - <https://www.zone.ee/et/domeeni-registreerimine/hinnad/> (02.12.2020).