

SENATI OTSUS

Sazerac Brands, LLC, Sazerac of Ireland Unlimited Company vs. Rauno Simson, MTÜ Sazerac

Juhtumi number: DEU2024-0021

1. Pooled

Hagejad on Sazerac Brands, LLC, Ameerika Ühendriigid ning Sazerac of Ireland Unlimited Company, lirimaa, mida esindab AAA Patendibüroo OÜ, Eesti.

Kostja on Rauno Simson, MTÜ Sazerac, Eesti.

2. Domeeninimi, Register ja Registripidaja

Vaidlusalune domeeninimi on <sazerac.eu>. Vaidlusaluse domeeninime registreerinud Register on Euroopa internetidomeenide register („EURid“ ehk „Register“). Vaidlusaluse domeeninime Registripidaja on Zone Media OÜ.

3. Menetluse käik

Hagiavaldus esitati WIPO arbitraaži- ja lepituskeskusele („Keskus“) 11. juulil 2024. 15. juulil 2024 edastas Keskus Registrile e-posti teel taotluse vaidlustatud domeeninime andmete kinnitamiseks. 17. juulil 2024 edastas Register Keskusele e-posti teel vastuse, kinnitades, et Kostja on registreerija ning edastas tema kontaktandmed.

Keskus kontrollis Hagiavalduse vastavust .eu domeenide alternatiivse vaidluste lahendamisreeglite („ADR Reeglid“) ja Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni .eu domeenide alternatiivse vaidluste lahendamisreeglite täiendavate reeglite („Täiendavad Reeglid“) nõuetele.

Lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist B(2) teavitas Keskus ametlikult Hagiavalduses märgitud Kostjat ning menetlus algas 25. juulil 2024. Vastavalt ADR Reeglite paragrahvile B(3) oli Kostja Vastuse esitamise tähtaeg 14. august 2024. 25. juulil ja 6 augustil 2024 saatis Kostja Keskusele e-kirjad, milles teatas, et ta ei ole vaidlusalust domeeninime pikendanud. Kostja ei edastanud Vastust Hagiavaldusele. Sellest tulenevalt edastas Keskus 15. augustil 2024 teate Kostja kohustuste täitmatajätmisest.

Keskus nimetas 19. augustil 2024 käesolevas asjas vahekohtunikuks Indrek Eelmetsa. Senat leiab, et on nõuetekohaselt moodustatud. Senat on ADR reeglite paragrahvist B(5) sätestatud nõuete täitmise

tagamiseks esitanud Keskuse nõutava nõusoleku vahekohtunikuks määramisega ning erapooletuse ja sõltumatuse kinnituse.

4. Faktilised asjaolud

Hagejad on USA äriühingu Sazerac Company Inc kontserni kuuluvad ettevõtted, mis tegutsevad alkoholjookide tootmise ja turustamisega. Hagejale Sazerac Brands, LLC kuuluvad arvukad SAZERAC kaubamärgid, mis on registreeritud ja kasutusel alkoholivabade jookide, alkoholjookide ja baariteenuste valdkonnas, muu hulgas:

- Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 002855401 SAZERAC, registreerimise kuupäev 1. märts 2004, klassides 32 ja 33;
- Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 018198811 SAZERAC, taotluse kuupäev 19. veebruar 2020, registreerimise kuupäev 7. juuli 2020, klassis 43.

Vaidlustatud domeeninimi registreeriti Kostja nimele 6. juulil 2020. Vaidlustatud domeeninimi ei ole hagiavalduse esitamise kuupäeva seisuga kasutusel.

5. Poolte seisukohad

A. Hageja

Hageja väidab, et on täitnud kõik ADR Reeglites nõutavad vaidlusaluse domeeninime üleandmise tingimused.

Eelkõige väidab Hageja, et vaidlusalune domeeninimi on identne varasema kaubamärgiga, kuna vaidlusalune domeeninimi sisaldab tervikuna Hageja kaubamärki.

Hageja on seisukohal, et Kostjal ei ole õigust või õigustatud huvi domeeninimele. Kaubamärkide omanikuna ei ole Hageja lubanud Kostjal oma kaubamärki kasutada. SAZERAC on kõrge eristusvõimega ja eristab Hagejate äritegevust asjaomasel turul. Enne vaidluse tekkimist on Hageja algatanud Kostja asutaja Rauno Simsoniga seotud äriühingu OÜ Bar vastu mitmeid edukaid kohtu- ja kohtuväliseid menetlusi, mille tulemusena oli nimetatud äriühing kohustatud lõpetama sõna „sazerac“ kasutamise baari- ja toitlustus- ja meelelahutusteenuste pakkumisel ja reklaamimisel ning eemaldati seda sõna sisaldavad OÜ Bar sotsiaalmeediakontod Instagramis, Facebookis, Tripadvisoris.

Hageja leiab samuti, et vaidlusalune domeeninimi registreeriti pahauskselt. Domeeninimi kasutab ära Hageja mainet ja tuntust ning rikub Hageja kaubamärgiõigusi.

B. Kostja

Kostja ei vastanud hageja seisukohtadele. Senat võtab arvesse Kostja 25. juuli ja 6 augusti 2024 Keskusele saadetud e-kirju, milles Kostja selgitab, et ta ei soovi vaidlusalust domeeninime pikendada.

6. Põhjendused ja järeldused

Arvestades sisulisi sarnasusi ADR-reeglite ja Ühtse domeenivaidluste lahendamise reeglite (UDRP) vahel, viitab Senat vajaduse korral „WIPO ülevaatele WIPO paneeli seisukohtadest valitud UDRP küsimuste kohta, kolmas väljaanne“ ([“WIPO Overview 3.0”](#)), ja teeb otsuse kooskõlas selles sisalduvate konsensuslike seisukohtadega.

A. Identsus või eksitav sarnasus nimega, õigust millele tunnustatakse või on kehtestatud liikmesriigi siseriikliku õiguse ja/või Euroopa Liidu õiguse alusel

Senat leiab, et Hagejal on Euroopa Liidu kaubamärgist SAZERAC tulenevad õigused Euroopa Liidus.

Vaidlusalune domeeninimi sisaldab tervikuna Hageja kaubamärki SAZERAC. Identsuse ja sarnasuse hindamisel ei arvestata tippdomeeni „.eu“ sisaldumist domeeninimes. Sel põhjusel on vaidlustatud domeeninimi identne Hageja kaubamärgiga.

Senat leiab, et ADR Reeglite paragrahvi B(11)(d)(1)(i) tingimus on täidetud.

B. Õigus või õigustatud huvi

ADR Reeglite paragrahv B11(e) sätestab loetelu asjaoludest, mille esinemise korral Kostja võib näidata oma õiguse või õigustatud huvi olemasolu vaidlusaluse domeeninime suhtes.

Kuigi üldine tõendamiskoormis lasub Hagejal, on domeenivaidluste praktikas tunnustatud seisukoht, et kuivõrd negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud, on Kostja õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui Hageja põhistab Kostja õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul nihkub tõendite esitamise kohustuss Kostjale, kes peab selgitama ja tõendama oma õiguse või õigustatud huvi olemasolu. Kui Kostja selliseid asjakohaseid tõendeid ei esita, siis tuleb lugeda teine tingimus täidetuks. ([WIPO Overview 3.0](#), p 2.1.)¹

Olles tutvunud vaidlusaluse materjalidega, leiab Senat, et Hageja on põhistanud esmapilgul usutavalt (prima facie) asjaolu, et Kostjal puudub vaidlusaluse domeeninime suhtes õigus või õigustatud huvi. Kostja ei ole Hageja seisukohti ümber lükanud ega esitanud ühtegi asjakohast tõendit, mis tõendaks vaidlusaluse domeeninimega seotud õigust või õigustatud huvi nagu on loetletud ADR Reeglites. Faktist, et Kostja kasutas terminit „Sazerac“ registreerija nimes, iseenesest ei piisa vaidlusaluse domeeninime suhtes õiguste või õigustatud huvide tekkimiseks.

Senat märgib, et vaidlusalune domeeninimi tekitab suure ohu, et seda kaudselt seostatakse Hagejaga. ([WIPO Overview 3.0](#), p 2.5.1.

Ülaltoodu valguses leiab Senat, et ADR Reeglite paragrahvi B(11)(d)(1)(ii) tingimus on täidetud.

C. Pahauskne registreerimine või kasutamine

Kuna hagi tuleb rahuldada Kostja õiguse või õigustatud huvi puudumise tõttu, siis ei pea Senat vajalikuks täiendavalt analüüsida ADR Reeglite paragrahvis B11(d)(1)(iii) sätestatud alternatiivset tingimust, kas vaidlusalune domeeninimi on registreeritud või seda kasutatakse pahauskselt. Asja terviklikkuse huvides peab Senat siiski võimalikuks järeldada, et Hageja esitatud tõendid ja väited näitavad, et vaidlustatud domeeninimi on registreeritud ja kasutusel pahauskselt. Asja materjalidele tuginedes leiab Senat, et Kostja teadis või pidi teadma Hagejast vaidlusaluse domeeninime registreerimisel. Võttes arvesse vaidlusaluse domeeninime identsust Hageja kaubamärgiga, on Senat veendunud, et Kostja pidas registreerimisel tõenäoliselt silmas Hageja kaubamärki ja Hagejat. Hageja kaubamärgiga identse vaidlusaluse domeeninime registreerimise kohta ei esitanud Kostja ühtegi mõistlikku selgitust. Seetõttu leiab Senat, et Kostja registreeris vaidlusaluse domeeninime pahauskselt.

¹ ADR Reeglite ja Ühtsete domeenivaidluste lahendamise reeglite („UDRP“) sarnasusi arvestades viitab Senat UDRP-le.

7. Otsus

Eeltoodud põhjustel ja lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist B(11) otsustas Senat vaidlustatud domeeninime <sazerac.eu> üle anda Hagejale Sazerac of Ireland Unlimited Company.²

/Indrek Eelmets/

Indrek Eelmets

Üheliikmelise Senati liige

Kuupäev: 02. september 2024

English summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2024-0021:

1. The Complainants are Sazerac Brands, LLC of United States of America and Sazerac of Ireland Unlimited Company of Ireland, and the Respondent is vs. MTÜ Sazerac of Estonia.
2. The disputed domain name is <sazerac.eu>. The disputed domain name was registered on July 6, 2020 with Zone Media OÜ and currently resolves to an inaccessible webpage.
3. The Complaint was filed in Estonian on July 11, 2024. The Respondent did not reply to the Complainant's contentions. The Panel, Indrek Eelmets, was appointed on August 19, 2024.
4. The Complainant has several trademark registrations for SAZERAC worldwide, including European Union Trade Mark registrations:
 - No 002855401 SAZERAC, registered on March 1, 2004;
 - No 018198811 SAZERAC, registered on July 7, 2020.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union Law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The disputed domain name has been registered in bad faith.

In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant Sazerac of Ireland Unlimited Company of Ireland.

² (i) Register täidab otsuse kolmekümne (30) päeva jooksul pärast Poolte teavitamist otsusest, välja arvatud kui kostja algatab kohtumenetluse Vastastikuse jurisdiktsiooni järgses kohtus, nagu defineeritud ADR Reeglite paragrahvis A(1).

(ii) Kuna Hageja Sazerac of Ireland Unlimited Company on lirimaa äriühing, siis on Hageja suhtes täidetud registreerimise nõuetele vastavuse kriteeriumid, mis on sätestatud Määruse (EÜ) nr 733/2002 paragrahvis 4(2)(b), muudetud Määrusega (EL) 2019/517.