

DOMEENIVAILLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number:	11-1a-274
Otsuse kuupäev:	25. november 2011
Komisjoni koosseis:	Taivo Kivistik
Vaidlustaja:	Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, USA
Vaidlustaja esindaja:	Almar Sehver Patendivolinik AAA Patendibüroo OÜ Tartu mnt 16, 10117 Tallinn e-post: almar@aaa.com
Registreerija:	Aleksei Sivtsev e-post: aleksei.sivtsev@gmail.com
Registripidaja:	Zone Media OÜ Ristiku 10, 10612 Tallinn e-post: info@zone.ee
Vaidlustatud domeeninimi:	cialis.ee

Resolutsioon:

Kaubamärgiseaduse § 14 ja Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p-de 15.4 ja 15.8 alusel:

rahuldada vaidlustusavaldus ja anda domeeninimi cialis.ee üle äriühingule Eli Lilly and Company (registrikood 183025-143).

Domeenivaidluste Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval.

Register täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab Eesti Interneti Sihtasutust edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ning esitab Eesti Interneti Sihtasutusele vastava hagi tagamise kohtumääruse.

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime cialis.ee Registripidaja kaudu 05.09.2011. a. Vaidlustaja esitas 19.09.2011. a vaidlustusavalduse, taotledes domeeninime cialis.ee üleandmist äriühingule Eli Lilly and Company.

Domeenivaidluste Komisjon edastas 04.10.2011. a teatise vaidlustusavalduse esitamise kohta ning vaidlustusavalduse koos sellele lisatud materjalidega Registreerijale ettepanekuga esitada vastus hiljemalt 24.10.2011. a.

Registreerija vastust vaidlustusavaldusele esitanud ei ole.

Vaidlustusavaldus on registreerijale edastatud vastavalt Domeenivaidluste komisjoni reglemendi p-le 3.1 ja p 3.2 alapunktile (b).

Domeenivaidluste Komisjoni ei ole teavitatud vaidlustatud domeeni puudutavatest muudest menetlustest.

Eesti tippdomeeni .ee domeeninimedele registreerimisel ja vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 13. aprilli 2011 otsusega heaks kiidetud Domeenireegleid (edaspidi Domeenireeglid) ja Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 29. juuni 2011 otsusega heaks kiidetud „Domeenivaidluste komisjoni reglementi“ (edaspidi Reglement).

2. POOLTE SEISUKOHAD

2.1. Vaidlustaja taotlus ning seisukohad

Vaidlustaja, USA äriühing **Eli Lilly and Company** palub domeeninime cialis.ee (edaspidi ka Domeeninimi) talle üle anda, arvestades järgmisi asjaolusid.

2.1.1 Vaidlustaja õigused

Vaidlustaja on järgmiste Eestis registreeritud ja kehtivate kaubamärkide omanik:

- **CIALIS**, Eesti rahvuslik registreering nr 34598, taotluse kuupäev 10.07.2000, registreerimise kuupäev 27.08.2001, klassis 5, ravimid;
- **CIALIS**, Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001223916, taotluse kuupäev 24.06.1999, registreerimise kuupäev 18.07.2000, klassis 5, ravimid.

Eelnimetatud kaubamärkide (edaspidi Kaubamärgid) näol on tegemist varasemate õigustega Reglemendi p 2.11 mõttes.

Vaidlustaja on suuruselt maailma 10-s ravimifirma ning üheks Vaidlustaja ravimpreparaatidest on erektsiooniravim CIALIS, mille turustamisõigust omab Vaidlustaja ka Eestis ning mida Eesti apteekides ka müüakse. Vaidlustaja või tema kontserni kuuluvad ettevõtted on mitmete CIALIS kaubamärgikujuliste domeenide omanikuks, sealhulgas domeeni cialis.com omanikuks, mida kasutatakse CIALIS ravimi tutvustamiseks.

2.1.2 Registreerija tegevus

Registreerija registreeris 05.09.2011. a domeeninime cialis.ee. Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut Domeeninime registreerimiseks.

Domeeninimi cialis.ee on kasutusel ning selle kaudu pakutakse kodulehekülje www.cialis.ee kaudu müügiks ravimitena esitletavat kaupa, mille hulgas on “Cialis Super Active” ja “Cialis®” nimetusega tähistatud tabletid kui ka muud kaubamärgikujulised tablettinimetused (s.h teised tuntud raviminimetused nagu VIAGRA, LEVITRA jne).

Domeeninime registreerimine rikub ja kahjustab Vaidlustaja õigusi, on vastuolus Domeenireeglitega (4.1.5.3) ning esinevad Reglemendis sätestatud alused Domeeninime üleandmiseks Vaidlustajale.

2.1.3 Domeeninimi cialis.ee on identne vaidlustaja Kaubamärkidega

Kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris. Vaidlustaja Kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitset kui rahvuslikud registreeritud kaubamärgid. Vaidlustaja Kaubamärkide õiguskaitse alguseks Eestis on 10.07.2000, seega on Vaidlustaja kaubamärgiõigused varasemad domeeninime cialis.ee registreerimise ajast.

Registreerija Domeeninime eristab Vaidlustaja kaubamärgist üksnes liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnustega tippdomeeni, mis on kõigi domeeninimede lahutamatu osa.

Eeltoodust tulenevalt on Registreerija domeeninimi cialis.ee identne Vaidlustaja kaubamärkidega. Eksitavust suurendab veelgi asjaolu, et Vaidlustaja on tuntud läbi rahvusvaheliste ning rahvuslike domeenide, mille nimekuju on „cialis”.

2.1.4 Registreerijal puudus õigus ja/või õigustatud huvi domeeninimele cialis.ee

Kaubamärk CIALIS on eristusvõimeline kaubamärk ning ta on kasutusele võetud ning kaitstud Vaidlustaja poolt. CIALIS on Vaidlustaja tuntud ravimi kaubamärk, millise kaubamärgiga tähistatud tooteid turustatakse ka Eestis.

Vaidlustajale teadaolevalt puuduvad Registreerijal õigused ning õigustatud huvi Domeeninimele.

Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut domeeninime cialis.ee registreerimiseks ega kasutamiseks.

Koduleheküljel www.cialis.ee müüakse võltsravimeid või ilma ravimi toimeaineta ravimina esitletavaid tooteid. Võltsitus on ilmne viisis kuidas nimetusi kasutatakse – näiteks “Cialis Super Active” ei ole viis kuidas tähistatakse CIALIS originaalravimeid. Seega antud tegevus mitte üksnes ei riku Vaidlustaja kaubamärgiõigusi vaid võib kahjustada ka Vaidlustaja äritegevust ja mainet ning lisaks kõigele, kuna puudub kontroll vastavate toodete omaduste ning kvaliteedi üle, võib olla ohtlik või kahjulik ka kasutaja elule ja tervisele.

Ravimite müük Internetis ei ole Eestis lubatud. Vastavalt ravimiseaduse §-le 29 on ravimite jaemüük lubatud vaid vastavat apteegi tegevusluba omava ettevõtte poolt ning üksnes apteegis. Seega kasutab registreerija Domeeninime ebaseaduslikuks tegevuseks.

2.1.5 Domeeninimi on registreeritud pahauskselt

Registreerija pidi olema teadlik maailmas ning Eestis tuntud kaubamärgist CIALIS. Seda kinnitab kasvõi asjaolu, et toodete hulka on Registreerija lisanud tabletid, mille nimetuses kasutatakse CIALIS nimetust.

Seega võib eeldada, et Registreerija oli teadlik CIALIS kaubamärgist, vastavast ravimist ning sellest, et Vaidlustaja kasutab „cialis“ domeene oma toodete tutvustamiseks. Sellest tulenevalt on ilmne, et Registreerija registreeris Domeeninime pahauskselt.

Registreerija on võtnud Domeenime kasutusse ning kasutab seda ebaseadusliku äritegevuse toetamiseks, müües ebaseaduslikul viisil (Interneti kaudu) võltsravimeid. Lisaks CIALIS nimelistele tablettidele pakutakse müügiks ka tablette, mille nimetuses kasutatakse teisi ravimite kaubamärke.

Eeltoodust tulenevalt leiab Vaidlustaja, et Domeeninimi on registreeritud Registreerija poolt pahauskselt.

2.2. Registreerija väited ning seisukohad

Registreerija ei ole väiteid ja seisukohti esitanud.

3. KOMISJONI PÕHJENDUSED

3.1. Reglemendi p 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning lähtudes Domeenireeglitest ja Eesti õigusest.

Reglemendi p 15.4 kohaselt rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et:

- (a) Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega; ja
- (b) Domeeninimi on registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele; või
- (c) Domeeninimi on registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Juhindudes Reglemendi p-st 15.1 teeb Komisjon otsuse Poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

3.2. Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi p 2.11 mõttes ning kas vaidlustatud domeeninimi cialis.ee on Kaubamärkidega identne.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad siseriiklikud ning Euroopa Ühenduse kaubamärgid, mis koosnevad sõnast CIALIS:

- CIALIS, Eesti registreering nr 34598, taotluse kuupäev 10.07.2000, registreerimise kuupäev 27.08.2001, klassis 5, farmaatsia- ja meditsiinipreparaadid;
- CIALIS, Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeing nr 001223916, taotluse kuupäev 24.06.1999, registreerimise kuupäev 18.07.2000, klassis 5, farmaatsia- ja meditsiinipreparaadid.

Arvestades, et domeeninimi cialis.ee on registreeritud Registripidaja juures Registreerija nimele 05.09.2011. a, nähtub eeltoodust, et kaubamärkide CIALIS omanikule kuulub varasem õigus Reglemendi p 2.11 mõttes.

Komisjon nõustub Vaidlustajaga, et domeeninimi cialis.ee on Reglemendi p 15.4 alapunkti (a) mõttes identne Vaidlustajale kuuluvate varem registreeritud kaubamärkidega CIALIS.

Eelnimetatud tähiste identsus tuleneb asjaolust, et nii kaubamärkides CIALIS, kui domeeninime cialis.ee alamdomeenis on kasutatud samu tähti samas järjekorras ning vastavalt Domeenireeglite p-le 3.2.1 ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti.

Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale nõusolekut domeeninime cialis.ee registreerimiseks ega luba Kaubamärkide kasutamiseks.

3.3. Vastavalt Reglemendi p-le 7.2.4 peab Registreerija esitama asjaolud, mis näitavad tema õigust või õigustatud huvi Domeeninimele Reglemendi p 15.5 mõttes ning Reglemendi p 7.3.1 kohaselt tuleb esitada tõendid Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu kohta, millele Registreerija tugineb.

Kuna Registreerija ei ole esitanud vastust vaidlustusavaldusele, ei ole esitatud ka mingeid väiteid ega tõendeid, mis kinnitaksid tema õigust või õigustatud huvi domeeninimele cialis.ee. Komisjonile ei ole teada mingisugused asjaolud, mis võiksid kinnitada Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimele.

Arvestades eeltoodut leiab Komisjon, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninime cialis.ee kasutamiseks. Seega esineb alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks vastavalt Reglemendi p 15.4 alapunktile (b).

3.4. Vaidlustaja on esitanud tõendid selle kohta, et domeeninime cialis.ee on kasutatud äritegevuses ning veebilehel www.cialis.ee on müüdnud ravimeid.

Komisjon märgib, et käesoleva otsuse tegemise ajal (24 ja 25.11.2011) on veebileht www.cialis.ee suletud, samas tõendavad vaidlustusavaldusele lisatud väljatrüki (19.09.2011), et selle lehe vahendusel on toimunud äritegevus valdavalt geneeriliste ravimitega. Müüdnud ravimite hulgas on ka nimetust Cialis sisaldavad ravimid, millest järeldub, et Domeeninime kasutaja pidi teadma kaubamärgi CIALIS olemasolust.

Tulenevalt ravimiseaduse § 29 lg-dest 1 ja 2 on ravimite jaemüük (apteegiteenuse osutamine) Eestis lubatud üksnes sellekohase tegevusloaga apteegis ja selle struktuuriüksuses. Sellest tuleneb omakorda, et ravimite jaemüük interneti vahendusel ei ole lubatud.

Komisjon leiab, et Domeeninime kasutamisel ravimite müümisel sai eesmärgiks olla eelkõige internetikasutajate ligimeelitamine veebileheküljele cialis.ee, kasutades kaubamärgi CIALIS mainet ning luues ettekujutuse, et tegemist on kaubamärgi CIALIS omaniku leheküljega, seega eksitades veebilehe cialis.ee külastajaid.

Seega on tegemist Domeeninime pahauskse kasutamisega Reglemendi p 15.4 alapunkti (c) ja p 15.6 alapunkti (d) tähenduses.

Samuti on Komisjon seisukohal, et Domeeninime kasutamise pahausksust tõendab otseselt ka fakt, et seda on kasutatud õigusvastaseks tegevuseks.

Eeltoodut arvestades leiab Komisjon, et Registreerija registreeris ja on kasutanud domeeninime pahauskselt. Seega esineb alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks vastavalt Reglemendi p 15.4 alapunktile (c).

3.5. Arvestades eeltoodut on Komisjon seisukohal, et Vaidlustajal oli varasem õigus Reglemendi p 2.11 mõttes, domeeninimi cialis.ee on identne Vaidlustaja varasema õigusega kaubamärkide CIALIS näol, domeeninimi cialis.ee on registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele ning Domeeninimi on registreeritud ning seda on kasutatud pahauskselt.

Reglemendi p 15.4 alapunktide (a), (b) ja (c) alusel tuleb vaidlustusavaldus rahuldada.

/allkirjastatud digitaalselt/

Taivo Kivistik
Domeenivaidluste komisjoni liige