

DOMEENIVAILDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asja number: 17-1a-315
Otsuse kuupäev: 27. september 2017
Komisjoni koosseis: Mari Must

Vaidlustaja: **Merck Consumer Healthcare Ltd**
Ühendkuningriigi registrikood 01445808
Bedfont Cross, Stanwell Road TW14 8NX
Feltham, Ühendkuningriik

Vaidlustaja esindaja: Sirje Kahu, patendivolinik
Patendibüroo Ustervall OÜ
Kivi 21-6, 51009 Tartu
e-post skahu@ustervall.ee

Registreerija: **K&M Pharma OÜ**
Registrikood 12338081
Kesk-kaar 21-2, 50403 Tartu
e-post: info.kmpharma@gmail.com; karel@lamberts.ee;

Registripidaja: **Zone Media OÜ**
Lõõtsa 5, 11415 Tallinn
e-post info@zone.ee

Vaidlustatud domeeninimi: **lamberts.ee**

1. MENETLUSE KÄIK

K&M Pharma OÜ (**Registreerija**) registreeris domeeninime lamberts.ee 12. oktoobril 2012. Merck Consumer Healthcare Ltd (**Vaidlustaja**) esitas vaidlustusavalduse domeeninime lamberts.ee üleandmiseks 9. augustil 2017.

Domeenivaidluste Komisjon (**Komisjon**) võttis vaidlustusavalduse 10. augustil 2017 menetlusse ning edastas selle Registreerijale vastamiseks.

Registreerija palus 24. augusti 2017 e-kirjaga domeenivaidluste asjas lisaega, kuna Registreerijal on pooleli kohtumenetlus, mis puudutab ka Lamberts Healthcare Ltd-d. Vaidlustaja vaidles 25. augusti 2017 vastuses peatamisele vastu, kuna pooltel, sh Vaidlustaja litsentsisaajal Lamberts Healthcare Ltd-l ei ole ühtegi pooleliolevat kohtu- ega muud menetlust Registreerijaga (sh domeeni lamberts.ee suhtes).

Registreerija saatis 29. augustil 2017 vastuse vaidlustusavaldusele, mis ei vastanud Komisjoni Reglemendis sätestatud formaalsetele nõuetele. Reglemendi p 7.4 kohaselt andis Komisjon 30. augustil 2017 Registreerijale aega 7 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks. Registreerija esitas nõuetele vastava vastuse tähtaegselt 6. septembril 2017. Vaidlustaja esitas 8. septembril 2017

taotluse jätta tähelepanuta Registreerija 6. septembri 2017 seisukohad ning esitas täiendavad sisulised seisukohad.

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses Komisjonile kinnitanud, et seoses domeeninimega lamberts.ee ei ole alustatud ega lõpetatud õiguslikke menetlusi. Registreerija on taotlenud menetluse peatamist, kuna Registreerijal on pooleli kohtumenetlus, mis puudutab ka Lamberts Healthcare Ltd-d, kuid pole esitanud konkreetset tsiviilasja numbrit ega kinnitanud, et see puudutab domeeninime lamberts.ee.


3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi lamberts.ee on identne talle kuuluva varasema sõnalise kaubamärgiga „LAMBERTS“, Registreerijal puudub õigus ja õigustatud huvi domeeninimele ning domeeninimi on kasutusel pahauskselt.

Vaidlustajale kuulub EL-i (sõna) kaubamärk „LAMBERTS“ (nr 000828772), taotluse kuupäev 19.05.1998, registreerimise kuupäev 07.10.1999 järgmiste toodete osas:

- Klass 3: Kosmeetika, eriti selline, mis sisaldab vitamiini- ja taimepreparaate; juukse- ja nahapalsamid, seebid isiklikuks kasutamiseks ning muud isiklikud tervise- ja ilutarbed;
- Klass 5: Toidu- ja dieedilisandid; toitepreparaadid ja toitained; vitamiinid, mineraalid, aminohapped, taimsed ja merelist päritolu ained, ensüümid, taime- ja kalaõlid, bakterikultuuripreparaadid ja -ained, mesilastooted, kiudained; preparaadid, mis koosnevad eelloetletu kombinatsioonidest; toniseerivad preparaadid ja ained.

Vaidlustaja emaettevõttele Merck KGaA kuulub EL-i kaubamärk  (nr 011853611), taotluse kuupäev 29.05.2013, registreerimise kuupäev 06.01.2014 klassi 5 toodete osas. Lisaks kuuluvad Vaidlustaja litsentsisaajatele muu hulgas domeeninimed lamberts.eu, lamberts.cz, lamberts.se, lambertshealthcare.co.uk.

Nii Vaidlustaja kui ka tema litsentsisaaja Lamberts Healthcare Ltd kuuluvad ühte kontserni ning mõlemas äriühingus omab 100% osalust Saksa ravimifirma Merck KGaA. Lamberts Healthcare Ltd kasutab oma toodetel Vaidlustaja kaubamärki „LAMBERTS“ litsentsilepingu alusel. Lamberts Healthcare Ltd toodab aastast 1982 erinevaid farmaatsiapreparaate, peamiselt toidulisandeid (vitamiinid, mineraalained, aminohapped, taimsed preparaadid jms). Tegemist on tuntud ja kvaliteetsete toodetega, mida turustatakse kaubamärgi „LAMBERTS“ all.

Lamberts Healthcare Ltd toodetud kaupu on kaubamärgi „LAMBERTS“ all Eestis turustatud alates aastast 2012. Praeguseks on Veterinaar- ja Toiduametis teavitatud (turustamisõigusega) toidulisandeid 130 toodet, mida on müüdnud nii veebilehel www.lamberts.ee asuva e-poe kaudu kui ka apteekides. „LAMBERTS“ tooted on Eestis hästi tuntud, mida näitavad ka erinevad internetis kättesaadavad materjalid (nt Youtube'i keskkonnas on nähtavad turundusvideod, sh klipid erinevate tuntud Eesti sportlastega).

Registreerija registreeris domeeninime lamberts.ee 12.10.2012. Registreerijale ei kuulu ühtegi kaubamärki, sh kaubamärki „LAMBERTS“. Registreerija küsis esmakordselt luba lamberts.ee domeeni kasutamiseks 06.02.2014, s.o rohkem kui aasta pärast domeeninime lamberts.ee registreerimist. Registreerija sai „LAMBERTS“ toodete eksklusiivseks edasimüüjaks Eestis 10.02.2015.

Vaidlustaja litsentsisaaja Lamberts Healthcare Ltd lõpetas 31.03.2017 edasimüügilepingu Registreerijaga ning see jõustus 31.03.2017. Samast kuupäevast ei võta Lamberts Healthcare Ltd Registreerijalt vastu uusi „LAMBERTS“ toodete tellimusi. Registreerija aktsepteeris edasimüügilepingu lõpetamist. Lamberts Healthcare Ltd oli 31.03.2017 valmis kustutama Registreerija võla tasumata arvete eest summas 16 859,39 naela muu hulgas tingimusel, et Registreerija annab litsentsisaajale tasuta üle mistahes seotud domeeninimed, tagastab tasuta mistahes turundusmaterjalid ning annab tasuta e-poe veebilehe (mis asub www.lamberts.ee) üle MPharma OÜ-le. Registreerija keeldus 12.05.2017 kirjas Vaidlustaja litsentsisaaja nõuete täitmisest ning nõudis muu hulgas domeeninime üleandmise ja e-poe materjalide tagastamise eest Lamberts Healthcare Ltd-lt 90 000 euro tasumist. Nimetatud summa on Registreerija väidetav nõue Registreerija endise osaniku ja Lamberts Healthcare Ltd uue Eesti edasimüüja MPharma OÜ juhatuse liikme suhtes. Litsentsisaaja Lamberts Healthcare Ltd saatis 19.05.2017 uue kirja nõudmisega tasuda kohe Registreerija võlg 16 859,39 naela ja lõpetada kaubamärgi õigusvastane kasutamine nii domeeninimedes, turundusmaterjalides kui ka veebilehtedel.

Registreerija ei vastanud Vaidlustaja litsentsisaaja Lamberts Healthcare Ltd 19.05.2017 kirjale ja jätkas domeeninime lamberts.ee kasutamist, „LAMBERTS“ toodete müüki, kaubamärgi „LAMBERTS“ kasutamist veebilehel ning enda seostamist Lamberts Healthcare Ltd-ga koostööpartneri ja edasimüüjana hiljemalt kuni 28.06.2017. Vaidlustaja tuvastas 13.07.2017, et veebilehel lamberts.ee asuv veebipood on suletud.

Registreerija ja tema juhatuse liige Karel Ravis on registreerinud ka Vaidlustaja kaubamärgiga „LAMBERTS“ identsed Leedu ja Soome domeeninimed vastavalt 18.10.2016 ning 15.10.2016. Registreerijal puudus õigus ka nende domeeninimede registreerimiseks. Soomes puudus Registreerijal ka „LAMBERTS“ toodete müügiõigus. Domeeninimega www.lamberts.lt ja www.lamberts.fi veebilehed ei ole aktiivsed, sisaldades vaid teenusepakkuja märget „NB! Domeen on registreeritud, kuid sellel puudub serveriteenus.“

Vaidlustaja palub Komisjonil kohustada Registreerijat andma domeeninimi lamberts.ee üle Vaidlustajale.

3.2. Registreerija seisukohad

Registreerija oli esimene, kes hakkas kasutama lamberts.ee domeene toidulisandite müügiks, esimestel aastatel müüsi ka muid toidulisandeid peale Lamberts Healthcare Ltd toodete, samuti pakkus Registreerija toitumisalast nõustamist.

Lamberts Healthcare Ltd-l ei ole õigust lamberts.ee domeenile. Lamberts Healthcare Ltd-l ega suuremal osal Lamberts Healthcare Ltd koostööpartneritel pole lamberts.ee domeene. Lamberts Healthcare Ltd Healthcare domeen on <https://www.lambertshealthcare.co.uk/>. Samuti müüakse „LAMBERTS“ toidulisandeid teistel lehtedel:

- 1) <http://www.health4youonline.com/about-lamberts-healthcare-products.html>
- 2) <https://www.healthstuff.co.uk/Mobile/MobileBrands.aspx?BrandID=41>
- 3) https://www.amazon.co.uk/Vitamins-Minerals-Supplements-Lamberts-Healthcare/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A2826484031%2Cp_4%3ALamberts%20Healthcare
- 4) <http://www.vitaminsforlife.co.uk/brands/lamberts.html>

Registreerija ja Registreerija eelmise juhatuse liikme vahel on algamas kohtuasi, mistõttu pole selge, kas Registreerija saab jätkata Lamberts Healthcare Ltd toidulisandite müüki Eestis ning Baltimaades. Registreerija kaalub lamberts.ee domeenile uue e-poe loomist lamberts.co.uk lehel olevate ehituskaupade müügiks, kuna hetkel võib Eestis suurendada nõudlus nende järele. Kuna Lamberts Healthcare Ltd, Ustervall innovatsiooni ja patendibüroo ning endise juhatuse liikme

koostöö on põhjustanud Registreerija töös suuri tõrkeid, võtab www.lamberts.co.uk lehelt toodete väljavahimine ning koostöö alustamine aega.

Samuti kaalub Registreerija teiste uute äride alustamist. Inglismaal ja mujal maailmas on saadaval veel „LAMBERTS“-nimelisi tooteid, teenuseid ja firmasid, mistõttu ei pea Registreerija õigustatuks lamberts.ee domeeni üleandmist Lamberts Healthcare Ltd-le. Registreerija kaalub ka lamberts.ee domeeni müüki.

„LAMBERTS“ tähendab/on ka:

- 1) Restoran Londonis: https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g186338-d719666-Reviews-Lamberts-London_England.html; <http://www.lambertsrestaurant.com/>; <http://lambertsurv.co.uk/>; <https://www.squaremeal.co.uk/restaurant/lamberts>
- 2) Tuvid: <http://lambertsdoves.co.uk/>
- 3) Lilled: <https://www.lambertsflowercompany.co.uk>
- 4) Tööriistad: <http://www.lamberts.co.uk>
- 5) Tervishoid USA-s: <https://m.facebook.com/LambertsHC/>
- 6) Puu- ja juurviljade pood Austraalias: <http://lambertsproduce.com.au/>
- 7) Restoran Austraalias: <http://www.lambertsrestaurant.com.au/>
- 8) Restoranide ning poodide sisustused: <http://www.lamberts.com.au/>
- 9) Kohvikutekett USA-s: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lambert%27s_Cafe
- 10) Füüsikaline näitaja: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lambert%27s_problem
- 11) Toit: <http://lambertsfruit.com/product-tag/chicken/>
- 12) Mereannirestoran: <https://locu.com/places/lamberts-poultry-seafood-holland-us/>

„LAMBERTS“-nimelisi kaubamärke on ka teistel: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50+50+50/lamberts>, <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#> otsing lamberts

Registreerija on vastusele lisanud tõendid, mis Registreerija väitel sisaldavad temaga seotud ärisaladust või konfidentsiaalset infot, mille avaldamist Registreerija otsuses ei soovi, kuna see võib kahjustada Registreerija ärilisi huve.

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi p 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi reglemendi alusel ning lähtudes domeenireeglitest ja Eesti õigusest.

Reglemendi p 15.4 alusel rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja varasema õigusega ja:

- (a) domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele; või
- (b) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

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

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi lamberts.ee on identne talle kuuluva varasema kaubamärgiga ning domeeninimi on registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele, ühtlasi on domeeninimi kasutusel pahauskselt.

4.1 Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustaja kaubamärgid on varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on kaubamärgiga identne.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et Vaidlustaja EL-i kaubamärgi „LAMBERTS“ (nr 000828772) taotluse esitamise kuupäev on 19. mai 1998. Domeeninimi lamberts.ee registreeriti Registreerija nimele 12. oktoober 2012. Eeltoodust tulenevalt on Vaidlustaja EL-i kaubamärk „LAMBERTS“ domeeninime lamberts.ee suhtes varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 mõistes.

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk „LAMBERTS“ on sõnamärk. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes lamberts.ee, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga ning on kõigi maatunnuse .ee alla registreeritud domeeninimede lahutamatu osa. Samuti ei ole kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks asjaolu, kas vastav tähis on kirjas suurte või väikeste tähtedega. Vastavalt domeenireeglite punktile 3.2.1 ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti. Muus osas on domeeninimi ja Vaidlustaja kaubamärk „LAMBERTS“ (reg nr 000828772) identsed.

4.2 Järgnevalt hindab Komisjon, kas domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.4 (a) mõistes.

Vaidlustaja on esile toonud, et Registreerija nimele ei ole registreeritud kaubamärki „LAMBERTS“. Registreerija ei ole antud asjaolule vastu vaielnud, samuti ei ole Registreerija vaielnud vastu Vaidlustaja väitele, et Registreerijal puudub muu varasem õigus.

Järgnevalt hindab Komisjon, kas Registreerijal oli õigustatud huvi domeeninime lamberts.ee registreerimiseks.

Õigustatud huvi võib reglemendi p 15.5 (a) kohaselt tõendada domeeninime tegelik kasutamine enne vaidluse tekkimist seoses kauba pakkumisega. Edasimüüjal võib rahvusvahelise domeenivaidluste praktika kohaselt (WIPO otsus nr D2001-0903 okidataparts.com) olla õigustatud huvi, kui samaaegselt on täidetud neli tingimust:

- a) Registreerija pakub realselt kaupu ja teenuseid;
- b) Registreerija pakub ainult vastava kaubamärgiga tähistatud kaupu;
- c) kodulehel on täpselt avaldatud teave Registreerija seose kohta kaubamärgi omanikuga;
- d) Registreerija ei tohi muuta turuolukorda võimatuks, registreerides võimalikult palju kaubamärke sisaldavaid domeeninimesid.

Registreerija registreeris kaubamärgi „LAMBERTS“ domeeninimena ilma Vaidlustaja või litsentsisaaja Lamberts Healthcare Ltd loata.

Vaidlustaja ei ole vaielnud vastu Registreerija väitele, et viimane turustas „LAMBERTS“ toidulisandeid Eestis. Samuti võib poolte esitatud seisukohtadest ja materjalidest järeldada, et Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toidulisandite pakkumiseks kasutas Registreerija domeeninime lamberts.ee. Registreerija on välja toonud, et ta müüs lisaks „LAMBERTS“ toidulisanditele ka teiste tootjate tooteid. Alates 31.03.2017 ei võta Lamberts Healthcare Ltd Registreerijalt vastu uusi „LAMBERTS“ toodete tellimusi. Vaidlustusavalduse lisa nr 17 kohaselt on veebilehelt lamberts.ee kogu informatsioon maha võetud, seega enne käesoleva vaidluse tekkimist Registreerija domeeninime lamberts.ee kaupade pakkumiseks enam tegelikult ei kasutanud. Eeltoodust tulenevalt ei ole täidetud eelpool toodud tingimused, mille korral on edasimüüjal õigustatud huvi turustatava kaubamärgi registreerimiseks domeeninimena. Komisjon leiab, et Registreerijal ei ole õigustatud huvi domeeninimele lamberts.ee tulenevalt kaubamärgiga „LAMBERTS“ tähistatud toodete varasemast edasimüügist.

Registreerija on täiendavalt esile toonud, et tema õigustatud huvi tuleneb asjaolust, et maailmas osutavad ka kolmandad isikud teenuseid või pakuvad kaupu tähise „LAMBERTS“ all ning Registreerija plaanib hakata nende edasimüüjaks. Registreerija on küll väitnud tegevat ettevalmistusi, kuid ainukese konkreetse tegevusena on toonud esile toodete valimise veebilehelt lamberts.co.uk. Samuti ei ole Registreerija esitanud ühtegi tõendit ettevalmistuste kohta, millest võiks järeldada Registreerija tegelikku kavatsust domeeninime kasutusele võtta Registreerija vastuses toodud eesmärgil (e-kirjad tootjale vms).

Ainuüksi asjaolust, et maailmas on kolmandaid isikuid, kes kasutavad oma toodete või teenuste tähistamiseks kaubamärki „LAMBERTS“, ei tulene Registreerijale õigustatud huvi domeeninimele. Samuti ei nähtu asja materjalidest, et Registreerija oleks kunagi kasutanud või teinud ettevalmistusi domeeninime lamberts.ee kasutusele võtmiseks, viitamaks nt Lambert-Beeri seadusele.

Eeltoodust tulenevalt oli domeeninimi lamberts.ee registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.4 (a) mõistes.

Komisjon lahendab ka poolte menetluslikud taotlused.

Komisjon jätab tähelepanuta Vaidlustaja 8. septembril 2017 esitatud täiendavad seisukohad, kuna need on esitatud pärast tähtaega ega mõjuta asja lahendamist.

Registreerija taotluse osas mitte avaldada vastusele lisatud tõendites väidetavalt sisalduvat ärisaladust märgib Komisjon järgmist. Registreerija ja tema poolt viidatud isikute omavahelised suhted ei oma käesoleva domeenivaidluse lahendamisel tähendust, kuna nendest ei tulene Registreerija õigust ega õigustatud huvi domeeninimele, sh Registreerija enda põhjenduste kohaselt. Komisjon on vaidlust lahendades piiratud reglemendiga ja ei võta seisukohta võimalike muude rikkumiste osas, mis ei kuulu lahendamisele Komisjonis. Eeltoodust tulenevalt ei käsitle Komisjon otsuses kõnealuseid tõendeid.

5. KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 otsuse:

anda domeeninimi lamberts.ee üle Merck Consumer Healthcare Ltd-le.

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse viivitamatult pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mari Must
Komisjoni liige