

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Nestlé Products Company S.A. проти Ruslan Skripka
Справа № DUA2024-0003

1. Сторони

Позивачем у цій справі є Société des Produits Nestlé S.A., Швейцарія, представлена Studio Barbero S.p.A., Італія.

Відповідачем у цій справі є Скрипка Руслан, Україна.

2. Доменне ім'я та Реєстратор

Спірні доменні імена <nespresso.kiev.ua> та <nespresso.kyiv.ua> зареєстровані Реєстратором доменних імен SE Rostilo Sergi, ФОП Ростіло Сергій Олександрович (далі – «Реєстратор»).

3. Історія процесу

19 січня 2024 року до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі – «Центр») було подано Скаргу англійською мовою стосовно спірного доменного імені <nespresso.kiev.ua>. 22 січня 2024 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта спірного доменного імені. 24 січня 2024 року Реєстратор надіслав електронною поштою до Центру свою відповідь, повідомивши, що ім'я реєстранта та контактна інформація про спірне доменне ім'я відрізняються від імені Відповідача (Not Published) та контактної інформації у Скарзі. 29 січня 2024 року Центр направив електронним листом Позивачу ім'я реєстранта та контактну інформацію, повідомлені Реєстратором, та запропонував Позивачу внести зміни до Скарги. Позивач подав змінену Скаргу 30 січня 2024 року.

29 січня 2024 року Центр повідомив Сторони українською та англійською мовами, що мовою Угоди про реєстрацію є українська. 30 січня 2024 року Позивач підтвердив свій запит, щоб мовою адміністративного провадження була англійська мова. Відповідач не надав коментарів на запит Позивача стосовно мови адміністративного провадження. Проте, 30 січня 2024 року Відповідач надіслав неофіційне повідомлення, в якому вказав, що він не пов'язаний з компанією Nespresso і не бажає нікому завдати шкоди або ввести в оману.

Центр підтвердив, що Скарга разом зі зміненою Скаргою відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі – «Політика .UA»), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі – «Правила .UA»), а також Додаткових правил ВОІВ до Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі – «Додаткові правила ВОІВ»).

Відповідно до пунктів 2(а) та 4(а) Правил .UA Центр формально повідомив Відповідача про Скаргу англійською та українською мовами, і провадження було відкрито 5 лютого 2024 року. Відповідно до пункту 5(а) Правил .UA Відповідач повинен був надіслати Відповідь до 25 лютого 2024 року. Відповідач подав офіційну Відповідь 22 лютого 2024 року.

8 березня 2024 року Центр призначив Ганну Прохорову у якості одноосібного члена Адміністративної Комісії (далі – “Комісія”) у цій справі. Адміністративна Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Адміністративна Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання пункту 7 Правил .UA.

27 березня 2024 року Адміністратор публічного домену .UA надіслав до Центру електронного листа, в якому вказав, що для спірного доменного імені <nespresso.kiev.ua> існує зареєстроване дзеркальне доменне ім'я <nespresso.kyiv.ua>. Відповідно до розділу 3.8 Регламенту (Політики) щодо особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua та kiev.ua від 1 липня 2023 року, за наявності дзеркального доменного імені операція зі зміни Реєстратора (передача) може бути виконана тільки одночасно для двох дзеркальних доменних імен.

2 квітня 2024 року Реєстратор надіслав електронною поштою до Центру свою відповідь на запит, в якій зазначено, що реєстрант та контактна інформація для дзеркального доменного імені <nespresso.kyiv.ua> є такою самою, як і для реєстранта спірного доменного імені <nespresso.kiev.ua>, тобто Ruslan Skripka.

З огляду на вищезазначене, з метою забезпечення рівного ставлення до Сторін та надання кожній Стороні справедливої можливості представити свою справу, відповідно до пунктів 10(а) та 10(б) Правил Політики вирішення доменних спорів у домені .UA Адміністративна Комісія видала Наказ № 1 від 05 квітня 2024 року та запропонувала Позивачеві до 10 квітня 2024 року внести зміни до Скарги, додавши додаткове доменне ім'я <nespresso.kyiv.ua> до поточного провадження, а Відповідачеві до 15 квітня 2024 року подати коментарі щодо подальших доводів Позивача. Позивач подав уточнення до Скарги 08 квітня 2024 року. Відповідач подав додаткові коментарі до Відповіді на Скаргу 13 квітня 2024 року.

4. Подальші процедурні питання

Відповідно до пункту 10 Правил .UA Комісія повинна забезпечити рівноправність Сторін та надання кожній Стороні можливості представити свої аргументи, а також повинна забезпечувати належну оперативність адміністративного провадження.

Зважаючи на те, що поштова адреса Відповідача знаходиться в Україні, яка на дату прийняття цього рішення є стороною міжнародного конфлікту, це може вплинути на отримання повідомлень по справі. Відповідно до пункту 10 Правил .UA, Комісія має вирішити на власний розсуд, чи варто продовжувати адміністративне провадження.

Враховавши всі обставини справи, Комісія вважає, що провадження слід продовжити. Комісія зазначає, що Скарга була доставлена на електронну адресу Відповідача, надану Реєстратором. Більше того, Відповідач надав офіційну Відповідь, а отже, був фактично повідомлений про спір.

Комісія дійшла висновку, що Сторонам було надано достатню можливість представити свої аргументи, і з метою забезпечення належної оперативності адміністративного провадження Комісія перейде до винесення відповідного Рішення.

5. Фактичні обставини

Позивач є частиною групи компаній Нестле (Nestlé), заснованої в 1866 році Анрі Нестле, яка продає продукцію та надає послуги по всьому світу в різних галузях, насамперед у харчовій промисловості, включаючи дитяче харчування, сухі сніданки, шоколад та кондитерські вироби, каву та напої, бутильовану воду, молочні продукти, морозиво, напівфабрикати, харчові послуги, а також корми для домашніх тварин.

Група компаній Nestlé присутня у понад 80 країнах світу з більш ніж 400 виробничими центрами по всьому світу, включаючи Україну. Присутність Позивача в Україні розпочалася в грудні 1994 року з відкриттям представництва в Києві для просування деяких брендів Позивача, в тому числі Нескафе (NESCAFE) та Маггі (MAGGI). Бренди Позивача швидко завоювали велику популярність серед українців, і бізнес продовжив розвиватися в Україні з придбанням кількох національних брендів, таких як Львівська кондитерська фабрика «Світоч» у 1998 році, акцій «Волиньхолдінг» (власник торговельної марки «Торчин», лідер у сегменті холодних соусів) у 2003 році та ТОВ «Техноком» (провідний виробник продуктів швидкого приготування під торговельною маркою «Мівіна») у 2010 році. На сьогоднішній день Позивач забезпечує роботою понад 5 500 осіб в Україні. На додаток до зусиль зі збору коштів, з метою підтримки населення та своїх працівників після повномасштабного вторгнення в Україну – Позивач зробив пожертвування продуктами харчування та напоями на суму 6 млн. швейцарських франків, що становить 1660 тон продукції ("www.nestle-nespresso.com/support-ukraine").

Позивач є власником низки національних та міжнародних реєстрацій торговельних марок "NESPRESSO" по всьому світу, включаючи наступні:

- Міжнародна реєстрація № 499589 торговельної марки "NESPRESSO" (словесне позначення) від 10 грудня 1985 року в класі 30;

- Міжнародна реєстрація № 777873 торговельної марки "NESPRESSO" (словесне позначення) від 14 березня 2002 року в класах 07, 09, 11, 21, 30 і 38, правова охорона якого поширюється також на територію України;

- Міжнародна реєстрація № 1054554 торговельної марки "NESPRESSO" (комбіноване позначення) від 13.09.2010 року в класах 09, 11, 16, 21, 29, 30, 35, 37, з 39 по 42 та 43, правова охорона якого поширюється також на територію України.

Позивач зареєстрував торговельну марку "NESPRESSO" у декількох загальних доменах верхнього рівня ("gTLD") та національних доменах верхнього рівня ("ccTLD"), у тому числі <nespresso.com>, який є основним веб-сайтом Позивача для глобального просування, присвяченим бренду "NESPRESSO", та <nespresso.com.ua>.

Спірне доменне ім'я <nespresso.kiev.ua> було зареєстровано 4 серпня 2015 року та перенаправляє до веб-сайту (доступного українською та російською мовами), на якому відтворюється торговельна марка Nespresso та візуальні зображення продукції, та пропонується до продажу продукція Nespresso, включаючи кавомашини, кавові капсули та аксесуари. Дзеркальне спірне доменне ім'я <nespresso.kyiv.ua> було зареєстровано 21 вересня 2023 року та перенаправляє до веб-сайту (доступного українською та російською мовами), на якому відтворюється торговельна марка Nespresso та візуальні зображення продукції, та пропонується до продажу продукція Nespresso, включаючи кавомашини, кавові капсули та аксесуари.

У зв'язку з відсутністю контактних даних реєстранта в публічних записах Whois та відсутністю адреси електронної пошти на веб-сайті, на який веде спірне доменне ім'я <nespresso.kiev.ua>, у січні 2020 року на адресу електронної пошти, зазначену в записах Whois, реєстратору було надіслано лист із вимогою припинити порушення з проханням переслати його Відповідачеві. Незважаючи на нагадування, надіслані у лютому 2020 року та листопаді 2023 року, у відповідь на цей лист не було отримано жодних повідомлень з проханням надати роз'яснення по суті вимог Позивача або підняти

питання, пов'язане з мовою, прийнятою у зазначеному листуванні.

6. Доводи сторін

А. Позивач

Позивач стверджує, що він довів кожну з обставин, необхідних згідно з Правилами .UA для передачі спірних доменних імен.

Зокрема, Позивач стверджує, що:

(1) Спірні доменні імена є тотожними зареєстрованій торговельній марці "NESPRESSO" Позивача, оскільки включають в себе торговельну марку в повному обсязі без змін, з додаванням лише ccTLD ".kiev.ua" та ".kyiv.ua».

(2) Позивач стверджує, що у Відповідача немає прав або законних інтересів стосовно спірних доменних імен. Відповідач не є ліцензіатом, уповноваженим представником Позивача або будь-яким іншим чином уповноваженим на використання торговельних марок Позивача. Відповідач не є авторизованим торговельним посередником Позивача та не був уповноважений реєструвати та використовувати спірні доменні імена. Позивач не володіє та не знає про існування будь-яких доказів того, що Відповідач може бути широко відомим під назвою, що відповідає спірним доменним іменам, як фізична, юридична особа або інша організація. Немає жодних доказів використання Відповідачем спірних доменних імен або очевидної підготовки до їх використання у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів чи послуг. Відповідач не опублікував жодної заяви про відмову від зв'язку з Позивачем, що не відповідає принципам Oki Data і не є ані добросовісною пропозицією товарів чи послуг, ані законним некомерційним чи добросовісним використанням. Відповідач зареєстрував та використовує спірні доменні імена з метою залучення користувачів Інтернету на свої веб-сайти з комерційною метою, створюючи ймовірність сплутування та асоціювання з Позивачем та його торговельною маркою NESPRESSO. Застереження, яке було додано Відповідачем після подання Скарги у нижній частині веб-сайту, на який перенаправляють спірні доменні імена, недостатній для уникнення ризику плутанини серед користувачів Інтернету щодо джерела або афіліації веб-сайту Відповідача, оскільки такий застереження не є чітко видимим (через його розташування у нижній частині веб-сайту) та недостатньо виразним. Замість цього заголовок веб-сайту "Nespresso в Україні" навпаки натякає, що веб-сайт може бути експлуатований афілійованою компанією Позивача або офіційним дистриб'ютором. Крім того, Відповідач не опублікував повні контактні дані на веб-сайтах, на які перенаправляють обидва спірні доменні імена.

(3) Спірні доменні імена були зареєстровані та використовуються недобросовісно. Знак для товарів і послуг «NESPRESSO», що належить Позивачу, є розрізняльним елементом і асоціюється виключно з Позивачем. Той факт, що Відповідачу добре відома торговельна марка NESPRESSO, чітко підтверджується тим, що Відповідач зазначив спірні доменні імена для веб-сайту, на яких на видному місці розміщена торговельна марка NESPRESSO Позивача та пропонується для продажу нібито продукція NESPRESSO. Відповідач не відповів на лист Позивача з вимогою припинити порушення та подальші повідомлення. Відповідач навмисно зареєстрував та використовує спірні доменні імена з метою залучення відвідувачів до своїх веб-сайтів з комерційною метою, шляхом створення можливості сплутування з Торговельною маркою Позивача стосовно походження, спонсорства, афілійованості або схвалення такого веб-сайту чи товарів або послуг пропонує на ньому. Позивач не ставить під сумнів використання Відповідачем торговельної марки NESPRESSO для ідентифікації справжніх товарів NESPRESSO, які він може перепродавати, однак звертає увагу Відповідача, що той не має права рекламувати свій бізнес під доменними іменами, які не відповідають його, Відповідача, назві, але відповідають зареєстрованій і відомій торговельній марці Позивача, особливо враховуючи, що спірні доменні імена, які ідентичні торговій марці NESPRESSO Позивача, є по своїй суті оманливими та несуть ризик помилкового враження про потенційну приналежність Позивачу.

Позивач просить здійснити переделегування спірних доменних імен на користь Позивача з метою захисту своїх прав та законних комерційних інтересів.

Б. Відповідач

Відповідач надав офіційну Відповідь та додаткові пояснення 13 квітня 2024 року, в яких щодо кожної з трьох обставин зазначив наступне:

(1) Спірне доменне ім'я <nespresso.kiev.ua> є тотожним торговельній марці Позивача, проте було зареєстроване більше 8 років тому. Спірне доменне ім'я <nespresso.kyiv.ua> є дзеркальним, але *"...це не означає, що на ньому все так, як і на домені nespresso.kiev.ua"*. Відповідач ніколи не намагався "захопити ринок" доменних імен Nespresso або завдати комусь шкоди будь-яким чином.

(2) Відповідач надає товари та послуги добросовісно. Відповідач ніколи не писав на своєму веб-сайті, на який перенаправляє спірне доменне ім'я <nespresso.kiev.ua>, що він належить Nespresso або що він є офіційним представником Nespresso чи якимось чином пов'язаний з Nespresso. Відповідач ніколи не отримував жодних листів-попереджень від Позивача або реєстратора спірних доменних імен. Після отримання даної Скарги Відповідач негайно видалив торговельні марки Позивача та додав на кожну сторінку текст про те, що вони не пов'язані з компанією Nespresso.

(3) Спірні доменні імена було зареєстровано та використовуються виключно добросовісно. Відповідач не демонструє приналежність до Nespresso (*"...ми не пишемо, що ми офіційні партнери, дистриб'ютори, представники чи щось подібне..."*). Доменні імена третього рівня в зоні ".kiev.ua" не вимагають наявності торговельної марки для реєстрації. Відповідач не реєстрував спірні доменні імена для продажу Позивачу. Спірне доменне ім'я <nespresso.kiev.ua> не було зареєстровано для того, щоб видавати себе за Nespresso, а веб-сайт, на який веде спірне доменне ім'я, взагалі не схожий на веб-сайт Nespresso. Відповідач стверджує, що афілійована компанія Позивача купувала продукцію Nespresso через веб-сайт зі спірним доменним ім'ям <nespresso.kiev.ua>, але ніколи не висловлювала жодних занепокоєнь щодо його змісту. Після отримання Скарги Відповідач негайно видалив логотип Nespresso та вказав на кожній сторінці, що спірні доменні імена не пов'язані, не схвалені і не спонсуються Nespresso.

Відповідач просить відмовити Позивачу у засобах правового захисту. 13 квітня 2024 року Відповідач надав додаткові пояснення на подання Заявника, зазначаючи що Позивач веде себе недобросовісно і подає неточну інформацію, оскільки листів про порушення прав від Позивача Відповідач не отримував. Також Відповідач звертає увагу Комісії, що Позивач зазначає, що сайт називається «Nespresso в Україні», що насправді не відповідає дійсності, адже *"...ніде не написано, що це назва сайту. Цей текст є в мета тегах сайту (title, description) і там не лише два слова, текст вказує на те, що ми продаємо неспрессо в Україні і купити можна в Києві..."*.

7. Обговорення та висновки

7.1 Попередня дискусія: Мова провадження

Відповідно до пункту 11(а) Правил .UA, «якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного провадження є мова Угоди про реєстрацію (а саме англійська, російська або українська), однак Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження».

Мовою Угоди про реєстрацію спірних доменних імен є українська. Веб-сайти, на які здійснюється перенаправлення спірних доменних імен, доступні користувачам Інтернету російською та українською мовами. Комісія володіє українською та англійською мовами.

До обставин, які Комісія повинна взяти до уваги, належать: чи здатен Відповідач розуміти та повноцінно спілкуватися мовою, якою подано Скаргу, і чи не зазнає він реальної шкоди, а також чи можна уникнути витрат, пов'язаних з необхідністю перекладу, та затримки у розгляді справи, не спричиняючи при цьому несправедливості по відношенню до Сторін.

Позивач подав Скаргу англійською мовою та просить, щоб англійська мова була мовою цього адміністративного провадження на підставі реєстрації Відповідачем спірних доменних імен, що включають торговельну марку англійською мовою, а також широкого використання англійських термінів на веб-сайтах, на які перенаправляють спірні доменні імена, таких як "No20 Limited Edition", "Seasonal Delight Spices", "Frosted Caramel Nuts" та деяких назв продуктів. У попередніх подібних справах, розглянувши всю сукупність обставин, попередні адміністративні комісії дійшли висновку, що для сторін було б справедливо визначити англійську мову як мову провадження (див., наприклад, *OPPO Pte. Ltd. v. Private Registration / Alexander Leonidovich Shirkov*, справа BOIB No. [DUA2019-0001](#)).

Крім того, Позивач знаходиться в Італії, де українська мова зазвичай не використовується.

Як було раніше встановлено іншими Комісіями, застосовуючи положення про мову провадження, Комісія вважає, що слід також забезпечити рівне ставлення до сторін, надання кожній стороні справедливої можливості представити свою позицію та належну ефективність провадження (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа BOIB No. [DUA2019-0002](#)).

Відповідач був повідомлений Центром українською та англійською мовами та запрошений надати свої заперечення проти ведення провадження англійською мовою. У разі неотримання відповіді від Відповідача до визначеної дати, Центр вважав би, що Відповідач не заперечує проти ведення провадження англійською мовою. Незважаючи на те, що Відповідач мав можливість висловити заперечення або надати свою перевагу вибору мови, він цього не зробив. Навпаки, Відповідач подав Відповідь на Скаргу, написану українською мовою, що свідчить про його здатність розуміти англійську мову. Ба більше, супроводжувальний лист до додаткових коментарів до Скарги були подані Відповідачем обома – українською та англійською мовами.

Незважаючи на наявність мовної вимоги в пункті 11(а) Правил .UA, Комісія повинна враховувати інші міркування щодо забезпечення належної оперативності розгляду справи та справедливого ставлення до сторін і надання їм належних можливостей для представлення своїх аргументів. Комісія вважає, що вимога щодо мови не повинна створювати надмірний тягар для сторін або призводити до невиправданих затримок (див., наприклад, *Michael Kors (Switzerland) International GmbH. v. Minakova Maria*, справа BOIB No. [DUA2020-0002](#)).

Виходячи з вищевикладеного, Комісія дійшла висновку, що в даній справі немає необхідності запитувати у Позивача переклад Скарги на українську мову. Комісія також вважає, що у разі перекладу Скарги та додатків до неї на українську мову, виникнуть значні додаткові витрати та затримки, чого Комісія прагне уникнути. При цьому Рішення буде винесено українською мовою.

7.2. Змістовна дискусія

Відповідно до пункту 4(а) Політики .UA Позивач повинен довести що:

- (i) спірні доменні імена, зареєстровані Відповідачем, є тотожними або оманливо подібними до торговельної марки, на яку Позивач має права; і
- (ii) Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірних доменних імен; і
- (iii) спірні доменні імена були зареєстровані або використовуються недобросовісно.

Позивач для обґрунтування передачі йому спірних доменних імен повинен довести в цьому адміністративному провадженні наявність всіх вищезгаданих трьох обставин.

A. Тотожне або оманливо подібне

Адміністративна Комісія визнає, що спірні доменні імена є тотожним до торговельної марки, на яку Позивач має права.

Загальновизнано, що перша обставина функціонує насамперед як така, що визначає право на звернення. Тест на право на звернення (пороговий текст) стосовно тотожності або оманливої подібності передбачає аргументоване, але відносно просте порівняння між торговельною маркою Позивача та спірним доменним ім'ям. Розділ 1.7 Огляду Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій адміністративних комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання ("[Огляд ВОІВ 3.0](#)").¹

Позивач підтвердив права на свою торговельну марку "NESPRESSO" відповідно до Політики .UA. [Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 1.2.1.

Більше того, спірні доменні імена є тотожними торговельній марці NESPRESSO, оскільки включають в себе таку торговельну марку в повному обсязі без змін, лише з додаванням ccTLD ".kiev.ua" та ccTLD ".kyiv.ua", тоді як останні вважаються стандартною вимогою до реєстрації і як такі не враховуються при встановленні схожості за першою обставиною, яку має довести позивач у справі (див. [Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 1.11.1).

З огляду на тотожність спірних доменних імен із торговельною маркою Позивача, присутність першої обставини згідно з п. 4(a)(i) Політики .UA Позивачем доведена.

B. Права або законні інтереси

Адміністративна Комісія вбачає, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірних доменних імен.

Пункт 4(c) Політики.UA. містить перелік обставин, за яких Відповідач може довести свої права або законні інтереси на спірне доменне ім'я.

Хоча загальний тягар доказування в процедурі Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені ("UDRP") лежить на позивачеві, практика визнає, що доведення відсутності прав або законних інтересів відповідача щодо доменного імені може породити в результаті часто неможливу задачу "доведення протилежного" і затребування інформації, яка нерідко спочатку не відома або не підконтрольна Позивачу. У справах, у яких позивач виходить з prima facie підходу, що у Відповідача відсутні права або законні інтереси, тягар доведення цього елемента переходить до Відповідача, який повинен надати відповідні докази приналежності йому прав або законних інтересів щодо доменного імені (при тому що тягар доведення завжди залишається на позивачеві). Якщо Відповідач не виконав обов'язок з надання відповідних доказів, Позивач визнається таким, що виконав вимоги з доведення другого елемента. (див. розділ 2.1 [Огляду ВОІВ 3.0](#)).

Як випливає з матеріалів справи, Відповідач не є ліцензіатом, уповноваженим представником Позивача або будь-яким іншим чином уповноваженим на використання торговельних марок Позивача. Крім того, Позивач заявляє, що Відповідач не є працівником Позивача та не був уповноважений реєструвати та використовувати спірні доменні імена. З огляду на розкриті реєстратором інформацію щодо спірних доменних імен, очевидно, що Відповідач не є загальновідомим за спірними доменними іменами.

Уважно вивчивши матеріали справи, Комісія не знайшла доказів використання Відповідачем спірних доменних імен або очевидної підготовки до їх використання у зв'язку з добросовісною пропозицією

¹Враховуючи схожість між Правилами .UA та Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен ("UDRP"), Адміністративна Комісія посилатиметься, де це доречно, на попередні рішення UDRP та [Огляд ВОІВ 3.0](#).

товарів чи послуг, як це передбачено Політикою .UA, Правилами .UA, а також Додатковими правилами BOIB. Спірні доменні імена перенаправляють на комерційні веб-сайти, на яких розміщено зображення торговельних марок Позивача Nespresso та продукції Nespresso, а також пропонуються до продажу кавові машини, кавові капсули та аксесуари Позивача. На момент подання Скарги не було надано повної та достовірної контактної інформації про оператора веб-сайтів, оскільки на головній сторінці були вказані лише номери телефонів, а на внутрішній сторінці – поштова адреса без зазначення назви компанії.

Крім того, Комісія зауважує, що на момент подання Скарги Відповідач пропонував до продажу на веб-сайті зі спірним доменним іменем <nespresso.kiev.ua> різноманітні кавові продукти під брендом Nespresso, однак не розмістив жодного застереження та ніяк не розкрив на своєму веб-сайті відсутність взаємозв'язку з Позивачем, незважаючи на те, що Відповідач не є та не був авторизованим дистриб'ютором Позивача в Україні. Таким чином, Комісія прийшла до висновку, що Відповідач на момент реєстрації спірних доменних імен не дотримався вимог, встановлених у тесті Oki Data, зонайменше критерію 3 (див. *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, справа BOIB № [D2001-0903](#)).

Крім того, спірні доменні імена є тотожними зареєстрованій та добре відомій торговельній марці "NESPRESSO", тому таке використання презюмує наявність афілійованості та вводить в оману. Як зазначено в розділі 2.5.1 [Огляду BOIB 3.0](#) «Комісії UDRP вважають, що доменні імена, тотожні торговельній марці Позивача, створюють високий ризик помилкового враження про потенційну приналежність».

Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірних доменних імен, і що обставина, передбачена пунктом 4(a)(ii) Правил .UA, була встановлена.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Адміністративна Комісія визнає, що спірні доменні імена були зареєстровані, а також використовуються Відповідачем недобросовісно.

Комісія зазначає, що для цілей пункту 4(a)(iii) Політики .UA, пункт 4(b) Політики .UA встановлює обставини, які зокрема, але не обмежуючись ними, у разі встановлення Комісією їх наявності, є доказом недобросовісності реєстрації або використання доменного імені.

Що стосується оцінки недобросовісності реєстрації, то торговельна марка NESPRESSO є всесвітньо відомою, а тому Відповідач повинен був про неї знати при реєстрації тотожних спірних доменних імен. Більше того, Відповідач сам зазначає про тотожність спірного доменного імені <nespresso.kiev.ua> торговельній марці Позивача у своїй Відповіді.

До того ж, добра обізнаність Відповідача з торговельною маркою "NESPRESSO" чітко підтверджується тим, що принаймні спірне доменне ім'я <nespresso.kiev.ua> Відповідач використовував для переходу на веб-сайт, на якому було розміщено зображувальну торговельну марку "NESPRESSO" Позивача. Комісія також звертає увагу на те, що на момент подання Скарги цей сайт не містив жодних застережень про відсутність зв'язку між Відповідачем та Позивачем. В той же час, застереження, яке було додано Відповідачем після подання Скарги у нижній частині веб-сайтів, на які перенаправляють спірні доменні імена, недостатнє для уникнення ризику плутанини серед користувачів Інтернету щодо джерела або афіліації веб-сайту Відповідача, оскільки воно не є чітко видимим (через його розташування у нижній частині веб-сайту) та є недостатньо виразним. Навпаки, як наочно видно з додатку А до другого уточнення до Скарги, спірне доменне ім'я <nespresso.kyiv.ua> використовується для переходу на веб-сайт із заголовком "Nespresso в Україні. Купить" російською мовою, навпаки натякаючи, що веб-сайт може використовуватися афілійованою компанією Позивача або його офіційним дистриб'ютором.

Вищеописане використання спірних доменних імен свідчить про те, що Відповідач навмисно зареєстрував та використовує спірні доменні імена з метою залучення відвідувачів до свого веб-сайту з комерційною метою, шляхом створення можливості сплутування з торговельною маркою Позивача стосовно походження, спонсорства, афілійованості або схвалення такого веб-сайту чи товарів або послуг пропонуваніх на ньому відповідно до пункту 4(b)(iv) Політики .UA. (див. *Luigi Lavazza S.p.A. v. Ильин Алексей Павлович*, справа BOIB № [DUA2021-0006](#)).

Насамкінець Комісія звертає увагу Відповідача, що в даному спорі не вирішується питання, чи було використання торговельної марки NESPRESSO Позивача у діяльності Відповідача належним або вчинено з порушенням прав Позивача, оскільки це не є предметом розгляду даного спору. Натомість у матеріалах справи міститься достатньо аргументів та доказів на їх підтвердження про те, що реєстрація спірних доменних імен, тотожних торговельній марці Позивача, та їх використання обраним Відповідачем способом, не може вважатися добросовісними відповідно до вимог Політики .UA та Правил .UA.

На основі вищевказаного, Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що спірні доменні імена були зареєстровані і використовуються недобросовісно. Відтак, присутність третьої обставини, вказаної у пункту 4(a)(iii) Політики .UA, Позивачем доведена.

8. Рішення

Враховуючи вищенаведене, відповідно до пункту 4(i) Політики та пункту 15 Правил.UA Комісія вирішила, що спірні доменні імена <nespresso.kiev.ua> та <nespresso.kyiv.ua> мають бути переделеговані Позивачу.

/Ганна Прохорова/

Ганна Прохорова

Одноосібний член Адміністративної комісії

Дата: 20 квітня, 2024 року