

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Bâloise Holding AG проти Michel Penault

Справа № D2023-2256

1. Сторони

Скаржником є Bâloise Holding AG, Швейцарія, якого представляє Walder Wyss Ltd., Швейцарія.

Відповідачем є Michel Penault, Франція.

2. Доменне ім'я та Реєстратор

Оспорюване доменне ім'я <baloise-invest.com> зареєстроване Центром Інтернет-Імен України (UKR NAMES) (далі - "Реєстратор").

3. Історія процесу

Скаргу було подано на англійській мові до Центру з арбітражу та медіації BOIB (далі - "Центр") 24 травня 2023 року. 25 травня 2023 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта оспорюваного доменного імені. 25 травня 2023 року Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій підтвердив, що Відповідач дійсно вказаний у якості такого реєстранта, і надав відповідні контактні дані. 9 червня 2023 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам англійською та українською мовами, вказавши, що угода про реєстрацію оспорюваного доменного імені викладена українською мовою, та запропонував Сторонам повідомити їх побажання щодо мови розгляду справи. 12 червня 2023 року Скаржник надав клопотання про розгляду справи англійською мовою. Відповідач не надав відповіді щодо мови адміністративного провадження у справі.

20 червня 2023 року Скаржник подав уточнену Скаргу з врахуванням контактних даних наданих Реєстратором.

Центр встановив, що Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен (далі - "Політика" or "UDRP"), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен (далі - "Правила"), а також Додаткових правил BOIB щодо Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен (далі - "Додаткові правила BOIB").

Відповідно до Правил, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Скаргу англійською та українською мовами, і провадження було відкрито 27 червня 2023 року. Відповідно до Правил, параграф 5(а) Відповідь слід було надати до 17 липня 2023 року. Відповідач не надав ніякої

Відповіді. Відповідно, 21 липня 2023 року Центр повідомив про пропуск строку Відповідачем. Центр призначив Тараса Кислого у якості одноосібного члена Адміністративної Комісії у цій справі 26 липня 2023 року. 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 Правил, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Скаржник є швейцарською корпорацією, яка була зареєстрована 29 листопада 1962 року. Скаржник є материнською компанією страхової компанії, яка надає весь спектр страхових послуг для компаній та приватних осіб. Ця страхова компанія є третьою за розміром у Швейцарії та має свій головний офіс у Базелі.

Скаржник та компанії його групи ведуть свій бізнес під позначенням "Baloise", яке, серед іншого, зареєстроване як торговельна марка у Швейцарії, свідоцтво №507618, дата реєстрації 6 березня 2003 року.

Офіційний веб-сайт Скаржника розташований за адресою "www.baloise.ch".

Оспорюване доменне ім'я було зареєстроване 30 червня 2022 року і не веде до будь-якого активного веб-сайту. В матеріалах справи наявні дві комерційні презентації Відповідача французькою мовою, в яких пропонуються інвестиційні послуги. Обидві презентації відкрито використовують торговельну марку та логотип Скаржника, а також в якості контакту наводять імейл адресу, яка розташована на оспорюваному доменному імені.

5. Доводи Сторін

A. Скаржник

Скаржник вважає, що оспорюване доменне ім'я оманливо подібне з його торговельною маркою. Оспорюване доменне ім'я включає в себе торговельну марку Скаржника. Додаванням слова "invest" Відповідач вказує на пов'язаність зі Скаржником у сфері інвестицій, а, відповідно, не надає достатньої розрізняльної здатності стосовно торговельної марки Скаржника.

Скаржник вважає, що у Відповідача немає прав або законних інтересів стосовно оспорюваного доменного імені. Скаржник ніколи не дозволяв Відповідачу використовувати його торговельну марку у оспорюваному доменному імені. Відповідач не відомий широкому загалу стосовно оспорюваного доменного імені. Оспорюване доменне ім'я використовувалось для шахрайства. Хоча оспорюване доменне ім'я і не веде до активного веб-сайту, воно використовувалось як частина імейл адреси у комерційних презентаціях Відповідача для отримання коштів від користувачів шахрайським шляхом.

Скаржник вважає, що оспорюване доменне ім'я було зареєстровано та використовується недобросовісно. Відповідач знав про Скаржника і його торговельну марку при реєстрації оспорюваного доменного імені, оскільки використовував логотип і торговельну марку Скаржника у своїх комерційних презентаціях з посиланням на імейл адресу на оспорюваному доменному імені. Відповідач намагався привабити користувачів до шахрайської імейл адреси для власної комерційної вигоди, створюючи імовірність сплутування з торговельною маркою Скаржника.

B. Відповідач

Відповідач не надав ніякої відповіді на доводи Скаржника.

6. Обговорення та висновки

6.1 Мова провадження

Відповідно до параграфу 11 Правил, якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного провадження є мова реєстраційної угоди, однак Адміністративна Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження.

Відповідно до наданої Реєстратором інформації, мовою реєстраційної угоди є українська. Відповідно до даних WhoIs Відповідач знаходиться на території Франції, департамент Французька Гвіана, де офіційною мовою є французька. В матеріалах справи є дві комерційні презентації Відповідача викладені французькою мовою.

Скаржник скористався своїм правом заявити клопотання про здійснення адміністративного провадження англійською мовою, посилаючись зокрема на те, що (i) обидві Сторони не володіють українською мовою, (ii) оспорюване доменне ім'я містить англійськомовний термін “invest” та зареєстроване в доменній зоні “.com” загалом призначений для компаній Сполучених Штатів Америки, тому веб-сайти на них мають бути англійською, (iii) веб-сайт Реєстратора має англійську версію та (iv) англійська є стандартною мовою міжнародного ділового спілкування.

Відповідач ніяк не висловився щодо мови адміністративного провадження у справі.

За загальним правилом при визначенні мови адміністративного провадження враховується ряд чинників, включно із, але не обмежуючись, мовою листування між сторонами, що передувало поданню Скарги, країною походження, громадянством та місцем проживання сторони, а також іншими обставинами на підтвердження обізнаності сторін із відповідною мовою.

В той же час, ні Центр, ні Адміністративна Комісія не зв'язані клопотанням сторін при вирішенні питання щодо визначення мови адміністративного провадження.

Комісія прийшла до висновку, що матеріали справи не містять достатніх підтверджень того, що Відповідач обізнаний з англійською мовою у достатній мірі для цілей даного адміністративного провадження.

Відтак, з урахуванням фактичних обставин справи для забезпечення рівності сторін Адміністративна Комісія приходить до висновку, що мовою адміністративного провадження є українська мова. Втім, Адміністративна Комісія готова прийняти скаргу англійською мовою та додатки до неї французькою мовою. Адміністративна Комісія також відмітила відсутність клопотання Відповідача щодо мови адміністративного провадження та неподання ним Відповіді.

А. Тотожний або схожий до ступеню змішування

Відповідно до розділу 1.11.1 Огляду BOIB позицій комісій BOIB щодо окремих питань UDRP, третє видання (“[Огляд BOIB 3.0](#)”) застосований у доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, “.com”, “.club”, “.nyc”) розглядається як стандартна реєстраційна вимога, і як такий не враховується при встановленні схожості за першим елементом, який має довести заявник у справі. Враховуючи наведене, Адміністративна Комісія не бере до уваги загальний домен верхнього рівня “.com” при вирішенні питання про схожість оспорюваного доменного імені та торговельної марки Скаржника.

Відповідно до розділу 1.7 [Огляду BOIB 3.0](#) у справах, де доменне ім'я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім'я за звичайних обставин буде вважатись тотожним або схожим із такою торговельною маркою для цілей UDRP. Адміністративна Комісія у даній справі встановила, що оспорюване доменне ім'я повністю включає торговельну марку Скаржника.

Відповідно до розділу 1.8 [Огляду BOIB 3.0](#) за умови, що відповідна торговельна марка є впізнаваною у оспорюваному доменному імені, додавання інших термінів (чи то описових, чи географічних, чи лайливих, чи позбавлених значення, чи подібних) не перешкоджатиме встановленню схожості до ступеню змішування за першим елементом, який має довести Скаржника. Адміністративна Комісія у даній справі встановила, що додавання описового терміну “invest” та дефісу в оспорюваному доменному імені не перешкоджає встановленню схожості до ступеню змішування між оспорюваним доменним іменем та торговельною маркою Скаржника.

Враховуючи все вищенаведене Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що оспорюване доменне ім'я є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою Скаржника, і, відповідно, скарга Скаржника задовольняє вимогам параграфу 4(a)(i) Політики.

В. Права або законні інтереси

Скаржника встановив *prima facie*, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо оспорюваного доменного імені.

Також Відповідач не навів ніяких доказів про наявність у нього прав або законних інтересів щодо оспорюваного доменного імені.

Матеріали справи не містять доказів, що Відповідач є широко відомим щодо оспорюваного доменного імені, що могло би продемонструвати його права або законні інтереси (див., наприклад, *World Natural Bodybuilding Federation, Inc. v. DanielJonesTheDotCafe*, справа BOIB № [D2008-0642](#)).

Скаржник не надавав ліцензію і ніяким іншим чином не надавав згоди на використання Відповідачем раніше зареєстрованої торговельної марки Заявника, тому ніяке дійсне або гіпотетичне *bona fide* або законне використання оспорюваного доменного імені не може бути з розумним ступенем вірогідності встановлене у цій справі (див., наприклад, *Sportswear Company S.P.A. v. Tang Hong*, справа BOIB № [D2014-1875](#)).

Відповідач умисно та оманливо намагався видати себе за Скаржника та/або його афілійовану компанію, використовуючи імейл адресу на оспорюваному доменному імені з метою залучити значні кошти у інтернет користувачів. Такі дії є свідченням відсутності у Відповідача прав або законних інтересів щодо оспорюваного доменного імені (див., наприклад, *Allianz SE v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Allianz Survey*, справа BOIB № [D2016-1658](#)).

Відповідач не має прав або законних інтересів щодо доменного імені, яке не веде до активного веб-сайту (див., наприклад, *Philip Morris USA Inc. v. Daniele Tornatore*, справа BOIB № [D2016-1302](#)).

Враховуючи все вищенаведене, Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно оспорюваного доменного імені. Відповідно, скарга Скаржника задовольняє вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Відповідно до розділу 3.2.2 [Огляду BOIB 3.0](#), враховуючи практично моментальне та всеосяжне охоплення Інтернету та пошукових ресурсів, а також з врахуванням обставин, коли позначення скаржника широко відоме (включно у своєму секторі) або дуже специфічне, і відповідач не може переконливо стверджувати, що він не знав про позначення, комісії готові прийти до висновку, що відповідач знав, що його реєстрація буде тотожною або оманливо подібною до торговельної марки скаржника. Інші фактори, включаючи природу доменного імені, обраний домен верхнього рівня, будь-яке використання доменного імені, манера поведінки відповідача, можуть спростовувати позицію відповідача про необізнаність щодо торговельної марки скаржника. У цій справі Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що використання Відповідачем оспорюваного доменного імені як частини контактної інформації в його комерційних презентаціях з відкритим використанням

торговельної марки та логотипа Скаржника щодо послуг подібних до послуг Скаржника, підтверджує, що Відповідач знав і націлювався на Скаржника та його торговельну марку, коли реєстрував оспорюване доменне ім'я, що є недобросовісною реєстрацією.

В цій справі оспорюване доменне ім'я пасивно утримується Відповідачем без прив'язки до якогось активного веб-сайту, а також одночасно використовується як частина імейл адреси в комерційних матеріалах, що імітують діяльність Скаржника для залучення значних коштів Інтернет користувачів на користь Відповідача. Відповідно до розділів 3.3 та 3.4 [Огляду BOIB 3.0](#) таке використання оспорюваного доменного імені є недобросовісним.

Враховуючи все вищенаведене, Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що оспорюване доменне ім'я було зареєстроване та використовується недобросовісно. Відповідно, скарга Скаржника задовольняє вимогам параграфу 4(a)(iii) Політики.

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, відповідно до параграфів 4(i) Політики .UDRP та 15 Правил .UDRP Адміністративна Комісія вирішила, що оспорюване доменне ім'я <baloise-invest.com> має бути переделеговане Скаржнику.

/Тарас Кислий/

Тарас Кислий

Одноосібний член Адміністративної Комісії

Дата: 9 серпня 2023 р.