

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Starbucks Corporation v. Oleg Ivanovich Bogatov (Богатов Олег Іванович)
Case No. DUA2024-0007

1. Сторони

Заявником у цій справі є Starbucks Corporation, Сполучені Штати Америки (далі – “США”), в особі Baker McKenzie Ukraine B.V., Україна.

Відповідачем у цій справі є Oleg Ivanovich Bogatov (Богатов Олег Іванович), Україна, представник Кучерук Ніна Станіславівна, Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор

Спірне доменне ім'я <starbucks.ua> зареєстроване з ТОВ “Преміум Груп Юкрейн”) (далі - “Реєстратор”).

3. Історія процесу

Ця Скарга була подана Заявником англійською мовою до Центру арбітражу та посередництва ВОІВ (далі - “Центр”) 23 травня 2024 року. 30 травня 2024 року Центр направив Реєстратору електронний запит на підтвердження щодо спірного доменного імені. 5 червня 2024 року Реєстратор надіслав свою відповідь електронною поштою до Центру, підтвердивши, що Відповідач є реєстрантом спірного доменного імені та надавши контактну інформацію.

5 червня 2024 року Центр повідомив сторони англійською та українською мовами, що мовою Договору про реєстрацію спірного доменного імені є українська. 5 червня 2024 року Заявник підтвердив своє прохання про те, щоб мовою провадження була англійська. 7 червня 2024 року Відповідач звернувся з клопотанням про те, щоб мовою провадження була українська мова.

Центр підтвердив, що Скарга 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 офіційно повідомив Відповідача про Скаргу англійською та українською мовами, і провадження у справі розпочалося 28 червня 2024 року. Відповідно до пункту 5(а) Правил. UA, кінцевим терміном подання Відповіді було 18 липня 2024 року.

Відповідач надіслав Відповідь українською мовою 18 липня 2024 року.

12 серпня 2024 року Центр призначив Тараса Кислого Адміністративною Комісією. Адміністративна Комісія вважає таке призначення правомірним. Адміністративна Комісія надала Заяву про згоду та Декларацію про неупередженість та незалежність, як того вимагає Центр відповідно до пункту 7 Правил .UA.

4. Подальші процедурні питання

Відповідно до пункту 10 Правил .UA Адміністративна 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, Адміністративна Комісія має вирішити на власний розсуд, чи варто продовжувати адміністративне провадження.

Враховавши всі обставини справи, Адміністративна Комісія вважає, що провадження слід продовжити. Адміністративна 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.

Адміністративна 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

Заявник є компанією зі США, яка веде кавовий бізнес із використанням своєї ключової торговельної марки STARBUCKS з моменту відкриття свого першого магазину у 1971 році. Заявник веде діяльність через свої торгові точки, продає каву та супутні продукти у США та інших країнах. Наразі Заявник має 38000 торгових точок у 85 країнах.

Торговельна марка STARBUCKS інтенсивно використовується Заявником та просувається шляхом реклами у різноманітних медіа, на веб-сайтах Заявника, у соціальних медіа, як от Facebook, Twitter та Instagram. Наразі Заявник має більше 35 мільйонів підписників на Facebook, біля 17.8 мільйонів підписників на Instagram та близько 10.8 мільйонів підписників на Twitter.

Заявник є власником великої кількості реєстрацій торговельної марки STARBUCKS у 180 країнах, включаючи, наприклад, у США – реєстрація № 1,372,630, дата реєстрації 26 листопада 1985 року, та в Україні – свідоцтво № 18301, дата реєстрації 15 лютого 2001 року.

Заявник також володіє доменним ім'ям, на якому розміщений його офіційний веб-сайт "www.starbucks.com".

Відповідач є громадянином України. Відповідач є заявником та власником більше 200 торговельних марок в Україні, значна частина яких відтворює відомі світові та українські бренди, та заявлялась для широкого спектру різноманітних товарів та послуг. Такі українські заявки та реєстрації Відповідача включають також позначення STARBUCKS, а саме:

- заявка m200510215, дата подання 06 вересня 2005 року, для всіх послуг 40 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – "МКТП"), включаючи послуги з оброблення матеріалів,

торговельна марка не була зареєстрована,

- заявка m200510214, дата подання 06 вересня 2005 року, для всіх послуг 42 класу МКТП (дослідницькі, проектувальні, правничі та інші), торговельна марка не була зареєстрована,

- заявка m200510218, дата подання 06 вересня 2005 року, для всіх товарів 16 класу МКТП (папір, друковані матеріали, пластмасові матеріали для пакування та інше), торговельна марка не була зареєстрована,

- заявка m200510216, дата подання 06 вересня 2005 року, для всіх послуг 38 класу МКТП (зв'язок та інше), свідоцтво № 62632, дата реєстрації 15 травня 2006 року.

Спірне доменне ім'я зареєстроване 8 червня 2006 року, та перенаправляє на веб-сайт "www.kohaunos.com", де пропонуються послуги знайомств між людьми та серед іншого міститься напис "перший український сайт знайомств".

6. Аргументи сторін

А. Заявник

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я тотожне або оманливо подібне з його торговельною маркою. Спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника. Єдине чим спірне доменне ім'я відрізняється від торговельної марки Заявника – це національний домен верхнього рівня ".ua", який не має враховуватись при порівнянні спірного доменного імені та торговельної марки Заявника.

Заявник вважає, що у Відповідача немає прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені.

Відповідач не використовував спірне доменне ім'я у зв'язку з добросовісним наданням товарів або послуг. Відповідач мав знати про добре відому торговельну марку Заявника. Відповідач не розповсюджує продукцію з позначенням "starbucks" на веб-сайті за спірним доменним іменем. Натомість спірне доменне ім'я перенаправляє на сайт знайомств, яким керує компанія з Російської Федерації і де міститься оманливе твердження, що це "перший український сайт знайомств". Використання спірного доменного імені не є добросовісним, оскільки воно вказує на пов'язаність із Заявником, оскільки реєстрація такого доменного імені вимагає реєстрації відповідної торговельної марки, в той час як спірне доменне ім'я повністю відтворює торговельну марку Заявника.

Відповідач ніяким чином не пов'язаний із Заявником та не уповноважувався останнім на використання торговельної марки Заявника, в тому числі, у спірному доменному імені, або ж для продажу продукції Заявника. Відповідач не є дочірньою компанією чи ліцензіатом Заявника. Використання спірного доменного імені тотожного з торговельною маркою Заявника породжує ризик створення хибного враження про пов'язаність Заявника та Відповідача.

Відповідач подав 268 заявок на торговельні марки і має репутацію відомого українського кіберсквотера згідно до ряду онлайн публікацій. Відповідно, наявність у Відповідача зареєстрованої торговельної марки STARBUCKS не створює для нього прав чи законних інтересів стосовно спірного доменного імені, оскільки сукупність обставин вказує на те, що така торговельна марка була зареєстрована насамперед для обходу вимог Політики .UA або ж для іншого перешкоджання в реалізації прав Заявника.

Крім того, Відповідач блокує можливість реєстрації доменних імен з торговельною маркою Заявника в доменній зоні ".ua", оскільки спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника і суттєво обмежує альтернативні реєстрації в цій доменній зоні.

Відповідач не відомий загалом за спірним доменним іменем. Відповідач скористався можливістю приховати свої реєстраційні дані щодо спірного доменного імені, що свідчить про його небажання бути відомим за спірним доменним іменем.

Також Відповідач не використовує спірне доменне ім'я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду. Натомість Відповідач використовує спірне доменне ім'я для введення в оману та оманливого приваблювання споживачів для власної вигоди. Веб-сайт за спірним доменним іменем не використовується для коментування, критики, повідомлення новин, освіти чи чогось подібного.

Відповідач неправомірно скористався перевагами торговельної марки Заявника, включаючи його значну репутацію завдяки широкому публічному використанню, рекламі та маркетингу продукції від торговельною маркою Заявника.

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я було зареєстровано або використовується недобросовісно.

Реєструючи спірне доменне ім'я Відповідач завжди мав намір використати його, щоб навмисно з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на його веб-сайт, створюючи оманливу подібність із торговельною маркою Заявника в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення веб-сайту, продукту чи послуги на веб-сайті.

Торговельна марка Заявника є добре відомою та знаменитою у всьому світі. Реєстрація спірного доменного імені оманливо подібного до знаменитої торговельної марки Заявника є доказом недобросовісності. Єдиною метою реєстрації спірного доменного імені було отримання неправомірної вигоди від асоціювання з торговельною маркою Заявника. Відповідач відомий своїм залученням до серії недобросовісних реєстрацій, тому реєстрація спірного доменного імені мала на меті перешкодити Заявнику використати його торговельну марку у відповідному доменному імені, що є доказом недобросовісності.

Відповідач умисно зареєстрував та використовує спірне доменне ім'я без дозволу Заявника для введення в оману відвідувачів російського веб-сайту знайомств, яким оперує російська компанія з серверами у Російській Федерації.

Відповідач був опосередковано повідомлений про права Заявника на його торговельну марку, оскільки вона інтенсивно використовувалась задовго до реєстрації спірного доменного імені. Відповідно, Відповідач умисно та усвідомлено використав торговельну марку Заявника на порушення прав Заявника.

Метою реєстрації спірного доменного імені було отримання вигоди в тому чи іншому вигляді від експлуатації торговельної марки Заявника.

Б. Відповідач

Відповідач надав наступні відповіді на твердження Заявника українською мовою.

Стосовно тотожності або оманливої подібності спірного доменного імені з торговельною маркою Заявника Відповідач зазначив наступне. Наявність або відсутність спірного доменного імені ідентичного до ступеня змішування з торговельною маркою не є достатньою правовою підставою для задоволення скарги з огляду на відсутність (недоведення Заявником) інших обов'язкових умов (елементів).

Стосовно прав або законних інтересів на спірне доменне ім'я Відповідач зазначив наступне.

Відповідач є фізичною особою, що проживає на території України. У 2005 році Відповідач вирішив започаткувати бізнес локального інтернет-провайдера, у зв'язку з чим розпочав низку підготовчих заходів. Так, 06 вересня 2005 року Відповідач подав до українського патентного відомства заявку на реєстрацію торговельної марки, яка отримала реєстрацію у травні 2006 року, свідоцтво № 62632 для 38 класу МКТП, в межах якого Відповідач планував надавати телекомунікаційні послуги. Крім цього, для забезпечення подальшого зручного доступу клієнтів до послуг інтернет-провайдера Відповідач

zareєстрував спірне доменне ім'я, в якому з огляду на правила транслітерації було використано термін "starbucks", яке фонетично ідентичне знаку, права на який отримані Відповідачем. Відповідач з самого початку планував використовувати спірне доменне ім'я добросовісно та у законний спосіб для ведення бізнесу. При цьому до того часу поки сайт "www.starbucks.ua" не почав працювати, спірне доменне ім'я переадресувало на веб-сайт "www.kohaymos.com" (перший український сайт знайомств), відповідне доменне ім'я також належить Відповідачу. Водночас Відповідач проводив переговори з потенційними партнерами, що включало обговорення умов співпраці, технічної підтримки та інших аспектів, необхідних для успішного запуску бізнесу. На той час, у 2006 році, ринок інтернет-послуг був відносно неконкурентним, що створювало сприятливі умови для появи на ньому "нового гравця". Відповідач розраховував, що завдяки цьому бізнес зможе швидко набути популярності та забезпечити стабільний прибуток. Однак партнери своїх обіцянок не виконали, що призвело до затримок у запуску проекту. Згодом, восени 2008 року в Україні настала фінансова та економічна криза, яка також ускладнила ситуацію зі створенням бізнесу. У зв'язку з цим Відповідач та його партнери вирішили тимчасово, на час економічної нестабільності, призупинити роботу над проектом. Пізніше були спроби відновити проект. Але оскільки за 5-7 років ринок значно розрісся і став надто конкурентним, а багато провайдерів почали відверто демпінгувати цінами, партнери вирішили відмовитися від подальшої участі. В результаті проект був закритий.

Відповідач готовий передати спірне доменне ім'я і свою торговельну марку за ціною, що відповідає документованим витратам, безпосередньо пов'язаним зі спірним доменним іменем, якщо з'явиться зацікавлена сторона. Проте більш як протягом 18 років з моменту реєстрації спірного доменного імені будь-яких звернень, в тому числі від Заявника щодо спірного доменного імені не надходило.

Відповідач вважає звинувачення Заявника безпідставними і несправедливими, оскільки він завжди діяв добросовісно, відповідно до закону і в інтересах потенційного бізнесу. Відповідач діяв чесно і прозоро, докладаючи законних зусиль для створення конкурентоспроможного бізнесу, незважаючи на складні економічні умови та зовнішні обставини, на які він не мав впливу. Також безпідставними є звинувачення Відповідача з боку Заявника у кіберсквотерстві через реєстрацію Відповідачем більше 200 торговельних марок та наявність сумнівних публікацій у ЗМІ. Реєстрація торговельних марок здійснювалася і здійснюється Відповідачем відповідно до чинного законодавства, тобто за наявності правових підстав та у встановлені законом спосіб. Відповідач має багато ідей та планів, для реалізації яких реєстрував та реєструє різні торговельні марки в різних класах. Законодавець не обмежує у кількості торговельних марок, що може реєструвати фізична особа і не відносить осіб до кіберсквотерів залежно від кількості зареєстрованих ними торговельних марок. Наявність у ЗМІ поодиноких сумнівних публікацій не дає Заявнику підстав звинувачувати будь-кого у кіберсквотерстві.

Заявник подав скаргу лише у 2024 році. Тривале, понад 18 років, використання Відповідачем спірного доменного імені підтверджує, що таке використання не завдавало шкоди репутації торговельної марки Заявника, і не було спрямоване на введення в оману його споживачів. В іншому разі, якби такі факти були б наявні, Заявник надав би докази на їх підтвердження. Проте жодних таких доказів Заявник до скарги не надає та не може надати з огляду на їх відсутність. Доменне ім'я <kohaymos.com>, до якого переадресовує спірне доменне ім'я, належить Відповідачу, а не російській компанії. На самому веб-сайті "www.kohaymos.com" також вказано, що це "перший український сайт знайомств". За даними Whois країною реєстрації цього доменного імені є Україна. Тому доводи Заявника про введення відвідувачів в оману є надуманими.

У 2006 році, на момент реєстрації Відповідачем спірного доменного імені слово "starbucks" не було широко відомим в Україні. Заявник не навів доказів популярності своєї торговельної марки на території України, в тому числі станом на 2006 рік.

Заявник не здійснював та не здійснює жодної діяльності на території України як до чи після 2006 року, так і на даний час, що додатково спростовує його твердження про те, що Відповідач повинен був бути обізнаний з діяльністю Заявника під торговельною маркою STARBUCKS, який жодного разу на українському ринку не з'являвся.

“Starbuck” - це не оригінальна назва, яка пов'язана лише із Заявником та належала б лише йому. “Starbuck” – це ім'я персонажа в книзі Мобі Дік (Moby-Dick) Германа Мелвілла, яка подобається Відповідачу з самого дитинства. Відповідач розглядав різні варіанти вибору персонажа з цієї книги для торговельної марки та доменного імені. Однак інші персонажі книги не дуже підходили в якості назви.

Тоді як “Старбак” – це ім'я помічника капітана, який єдиний на всьому кораблі хоче зберегти білого кита. Тому серед інших персонажів Старбак виглядав найбільш вдалим варіантом для торговельної марки та доменного імені. Слово “starbucks”, яке використовується Заявником, походить від цього ж персонажа та не є оригінальною назвою Заявника.

Інтерес щодо спірного доменного імені виник у Відповідача ще більш як 18 років тому, який проявився у прагненні створити та використовувати доменне ім'я у сфері телекомунікацій (створити онлайн-сайт для забезпечення функціонування бізнесу Відповідача, до якого він визначив сферу майбутньої діяльності (локального інтернет-провайдера), зареєстрував торговельну марку для відповідного класу тощо). Крім того, у Відповідача є право використовувати торговельну марку відповідно до свідоцтва № 62632 в межах класу 38 МКТП. При цьому правова охорона за цією торговельною маркою надана в Україні, на території якої Заявник не здійснює та ніколи не здійснював своєї діяльності. Також за більш як 18 років з часу реєстрації спірного доменного імені Відповідач не ввів та не мав наміру ввести в обіг споживачів чи завдати шкоди репутації торговельної марки Заявника.

Відповідач заперечує, що він є кіберсквотером, на підтвердження чого посилається на успішний розгляд справи проти його доменного імені <metinvest.nl>.

Стосовно недобросовісної реєстрації та/або використання спірного доменного імені Відповідач зазначив наступне.

Перед отриманням повідомлення щодо спору, Відповідач добросовісно зареєстрував та добросовісно використовував спірне доменне ім'я протягом тривалого часу і будь-яких претензій з боку Заявника протягом 18 років не надходило. Також Заявник не подавав позовів до українських судів та звернувся зі скаргою у цій справі у 2024 році, попри те, що процедура розгляду таких спорів з'явилася у 2019 році. Тривале перебування спірного доменного імені за Відповідачем (більше 18 років) також підтверджує той факт, що Відповідач не мав та не має на меті продати спірне доменне ім'я ні Заявнику, ні конкуренту Заявника, ні будь-якій іншій особі за грошову суму, яка перевищувала б підтвержені витрати, що прямо відносяться до спірного доменного імені. Відповідач реєстрував спірне доменне ім'я для здійснення бізнесу у сфері телекомунікаційних послуг та, відповідно, не мав і не має наміру перешкоджати Заявнику використовувати його торговельну марку у його діяльності. Відповідач не знав про діяльність Заявника під брендом STARBUCKS, оскільки він не був та не є добре відомим в Україні, Заявник не здійснював та не здійснює діяльності на українському ринку.

Заявник і Відповідач не є конкурентами, а спірне доменне ім'я не було та не могло бути зареєстроване для перешкоджання діяльності Заявника. Так, торговельна марка, за якою було зареєстроване спірне доменне ім'я, зареєстрована Відповідачем у класі 38 МКТП “телекомунікаційні послуги”. Водночас немає жодних даних щодо наявності у Заявника міжнародної репутації у сфері телекомунікаційних послуг, оскільки насправді Заявник не має стосунку до цієї галузі. Заявник позиціонує себе як американську кавову компанію. Тому Заявник і Відповідач не є конкуруючими суб'єктами, у зв'язку з чим реєстрація спірного доменного імені не могла перешкоджати та ніколи не перешкоджала діяльності Заявника. Про це свідчить також тривалість реєстрації спірного доменного імені за Відповідачем без будь-яких претензій з боку Заявника та відсутність діяльності Заявника на українському ринку.

Жодного прибутку від реєстрації та/або використання спірного доменного імені, як і від репутації торговельної марки Заявника, Відповідач не отримував та не отримує. Відповідач не націлений на торговельну марку Заявника, її репутацію чи споживачів продукції Заявника, а користується спірним доменним іменем правомірно та добросовісно.

7. Обговорення та висновки

Відповідно до параграфу 4(а) Політики .UA заявник для обґрунтування своїх вимог повинен довести кожен з наступних елементів:

(i) доменне ім'я є тотожним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку заявник має права; та

(ii) у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені; та

(iii) доменне ім'я зареєстроване або використовується недобросовісно.

Слід зазначити, що Політика .UA є варіацією Єдиної політики вирішення доменних спорів (далі - "UDRP") і є концептуально подібною до UDRP. У Огляді Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (далі - "[Огляд ВОІВ 3.0](#)"), окремо відзначається важливість уніфікації підходів щодо розгляду справ для забезпечення передбачуваності результату розгляду. Відтак, попри те, що для забезпечення гнучкості процедури комісії не зобов'язані слідувати попереднім рішенням, посилення на попередні рішення комісій та Огляди ВОІВ є усталеною практикою. Тож, з урахуванням подібності цілей та завдань Політики .UA та UDRP, подібності критеріїв, що підлягають дослідженню за цими політиками, в даному рішенні Комісія вважає за можливе здійснювати посилення на попередні рішення, прийняті за Політикою .UA, UDRP, та на [Огляд ВОІВ 3.0](#), де це доречно.

А. Мова провадження

Відповідно до пункту (а) параграфу 11 Правил .UA якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного провадження є мова угоди про реєстрацію, однак Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження.

Відповідно до наданої Реєстратором інформації, мовою угоди про реєстрацію є українська. Відповідно до даних WhoIs Відповідач є фізичною особою з України.

Заявник скористався своїм правом заявити клопотання про здійснення провадження англійською мовою. При цьому Заявник посилається на те, що спірне доменне ім'я містить торговельну марку Заявника англійською мовою, Відповідач є власником численних реєстрацій торговельних марок, які складаються з англійських слів, ведення справи українською мовою призвело б до невинного обтяження Заявника необхідністю перекладів та до затягування розгляду справи.

Відповідач в свою чергу заявив клопотання про здійснення провадження українською мовою. При цьому Відповідач посилається на те, що він є громадянином України, спірне доменне ім'я зареєстроване в Україні, за українським законодавством та в українській доменній зоні. Більше того, Відповідач надіслав Відповідь на твердження Заявника українською мовою.

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

Відтак, з урахуванням фактичних обставин справи для забезпечення рівності сторін та належної швидкості розгляду справи Адміністративна Комісія приходить до висновку, що мовою провадження буде українська мова. Втім, з урахуванням відсутності клопотання Відповідача щодо перекладу Скарги та її додатків, в такому перекладі немає необхідності.

В. Тотожний або схожий до ступеню змішування

Адміністративна Комісія встановила, що Заявник має права на свою торговельну марку.

У доменному імені національний домен верхнього рівня (наприклад, “.ua”, “.com.ua”) є стандартною реєстраційною вимогою, і як такий не має значення для встановлення схожості за першим елементом, який має довести заявник у справі. Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги національний домен “.ua” при вирішенні питання про схожість спірного доменного імені та торговельної марки Заявника. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах .UA(див., наприклад, *AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук*, справа ВОІВ No. [DUA2020-0011](#)).

У справах, де доменне ім'я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім'я за звичайних обставин доцільно вважати тотожним або схожим із такою торговельною маркою для цілей Політики .UA. Адміністративна Комісія у даній справі встановила, що спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника, що свідчить про тотожність спірного доменного імені та торговельної марки Заявника. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах (див., наприклад, *AB Electrolux проти Захаров Евгений*, справа ВОІВ No.[DUA2020-0006](#)).

Враховуючи вищенаведене Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім'я є тотожним із торговельною маркою Заявника, на яку Заявник має права, в тому числі і в Україні, і, відповідно, Скарга відповідає вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA.

С. Права або законні інтереси

Відповідно до параграфу 4(с) Політики .UA наявність прав або законних інтересів відповідача стосовно доменного імені встановлюється з врахуванням будь-яких із наступних обставин (включно, але без обмежень):

- (i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, відповідач використовував або демонстративно готувався до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв'язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або
- (ii) відповідач (як фізична особа, суб'єкт господарської діяльності або інша організація), відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набував жодних прав на торговельні марки; або
- (iii) відповідач використовує доменне ім'я з некомерційною метою або добросовісно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки.

Попри те, що загальний тягар доказування у провадженнях за Політикою .UA лежить на заявнику, комісії визнають, що доведення відсутності у відповідача прав або законних інтересів щодо доменного імені може призвести до складного завдання “доведення протилежного”, що вимагає інформації, яка часто є переважно у віданні або контролі відповідача. Таким чином, у випадку, коли заявник висловлює *prima facie* твердження, що відповідач не має прав або законних інтересів, тягар подання доказів щодо цього елемента переходить на відповідача, який повинен представити відповідні докази, що демонструють права або законні інтереси щодо доменного імені (хоча тягар доведення завжди залишається на заявнику). Якщо відповідач не надасть таких відповідних доказів, вважається, що заявник довів другий елемент. [Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 2.1.

Розглянувши матеріали справи Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що Заявник *prima facie* продемонстрував відсутність прав та законних інтересів Відповідача на спірне доменне ім'я. В той же час Відповідач навів свої доводи та докази протилежного.

Зокрема, Відповідач зазначив, що з 2005 року здійснював значну підготовку для використання спірного доменного імені для надання телекомунікаційних послуг. Така підготовка, як стверджує Відповідач, полягала у реєстрації торговельної марки STARBUCKS для телекомунікаційних послуг, реєстрації на її основі спірного доменного імені, проведення переговорів з потенційними партнерами, що включало обговорення умов співпраці, технічної підтримки та інших аспектів. Переговори були не успішними, потім фінансова і економічна криза 2008 року і наступна зміна кон'юнктури ринку завадила старту

роботи проекту, а з ним і використанню спірного доменного імені і по сьогодні.

Докази демонстративної підготовки до використання доменного імені у зв'язку з добросовісним пропонуванням товарів або послуг можуть включати: (i) докази на підтвердження проведення аудиту, юридичних консультацій або листування, пов'язаних зі створенням бізнесу, (ii) докази підтверджених інвестицій у розробку веб-сайту або промо матеріали, такі як реклама, бланки або візитні картки, (iii) докази справжнього (тобто не надуманого) бізнес-плану з використанням доменного імені та надійні ознаки реалізації цього бізнес-плану, (iv) добросовісна реєстрація та використання пов'язаних доменних імен, і (v) інші докази, які загалом свідчать про відсутність ознак наміру кіберсквотингу. [Огляд VOIB 3.0](#), розділ 2.2.

Адміністративна Комісія встановила, що окрім тверджень про підготовку до використанні спірного доменного імені, Відповідач не надав переконливих доказів на підтвердження демонстративної підготовки до використання спірного доменного імені, як того вимагає Політика .UA та надалі деталізує [Огляд VOIB 3.0](#). За таких обставин Адміністративна Комісія приходить до висновку про відсутність демонстративної підготовки до використання спірного доменного імені в розумінні Політики .UA.

Відповідач також не надав ніяких доказів на спростування твердження Заявника про те, що Відповідач не відомий загалом за спірним доменним іменем. Надання Відповідачем таких доказів могло б продемонструвати його права або законні інтереси (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа VOIB No. [DUA2019-0002](#)).

Наявність торговельної марки у відповідача не надає йому автоматично прав чи законних інтересів. Комісії зазвичай відмовляються визнавати права або законні інтереси відповідача на доменне ім'я на основі відповідної реєстрації торговельної марки, якщо загальні обставини свідчать про те, що така торговельна марка була набута головним чином для обходу застосування UDRP або для перешкоджання здійсненню прав Заявника (навіть якщо лише в певній юрисдикції). [Огляд VOIB 3.0](#), розділ 2.12.2.

Як вже зазначила Адміністративна Комісія, у цій справі відсутні докази демонстративної підготовки до використання спірного доменного імені, як і відсутні докази наступного використання спірного доменного імені для цілей декларованих Відповідачем, як і торговельної марки Відповідача загалом. Адміністративна Комісія також звертає увагу на той факт, що для реєстрації доменних імен другого рівня в зоні ".ua", таких як спірне доменне ім'я, вимагається наявність попередньо зареєстрованої в Україні торговельної марки. За таких обставин, враховуючи стандарт балансу вірогідностей, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що дійсною метою реєстрації торговельної марки Відповідача було отримання можливості реєстрації спірного доменного імені тотожного раніше зареєстрованій торговельній марці Заявника. За таких обставин Адміністративна Комісія приходить до висновку, що наявна у Відповідача торговельна марка у даній справі не є доказом прав чи законних інтересів Відповідача стосовно спірного доменного імені.

Попередні комісії широко визнавали, що сама по собі затримка між реєстрацією доменного імені та поданням скарги не перешкоджає заявнику ініціювати таку справу та не позбавляє його можливості виграти її по суті. [Огляд VOIB 3.0](#), розділ 4.17. Відповідно Комісія відхиляє посилання Відповідача на тривалий проміжок часу між реєстрацією спірного доменного імені та поданням скарги у даній справі як аргумент на користь наявності прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені.

Адміністративна Комісія вважає, що склад спірного доменного імені (спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника) несе високий ризик неявної афілійованості з Позивачем. [Огляд VOIB 3.0](#), розділ 2.5.1.

Враховуючи вищенаведене Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені і, відповідно, Скарга відповідає вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA.

D. Недобросовісна реєстрація або використання

Для цілей розділу 4(a)(iii) Політики .UA розділ 4(b) Політики .UA встановлює невиключний перелік обставин, які, якщо будуть виявлені комісією, вважатимуться доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені, а саме:

- (i) обставини, що вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім'я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином заявникові, який є власником торговельної марки, або конкурентові такого заявника, за ціною, що перевищує ваші документовані витрати, безпосередньо пов'язані з доменним ім'ям; або
- (ii) ви зареєстрували доменне ім'я, щоб перешкодити власнику торговельної марки відобразити її у відповідному доменному імені, за умови, що ви задіяли схему такої поведінки; або (iii) ви зареєстрували доменне ім'я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або
- (iv) використовуючи доменне ім'я, ви навмисне намагалися з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на ваш веб-сайт або інший об'єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із торговельною маркою позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи об'єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об'єкті.

Також з огляду на майже миттєве і глобальне охоплення Інтернету та пошукових систем, а особливо в ситуаціях, коли знак заявника є широко відомий (включаючи в його секторі) або є дуже специфічним, і відповідач не може правдоподібно стверджувати, що не був обізнаний зі знаком (особливо у випадку осіб, які систематично реєструють доменні імена), комісії були готові зробити висновок, що відповідач знав або повинен був знати, що його реєстрація буде тотожною або схожою до знака заявника. Додаткові фактори, включаючи характер доменного імені, обраний домен верхнього рівня, будь-яке використання доменного імені або будь-який паттерн поведінки відповідача, можуть спростувати його твердження про те, що він не був обізнаний про знак заявника. [Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 3.2.2.

У даній справі Відповідач стверджує, що не знав про торговельну марку Заявника. На підтвердження цього Відповідач пояснює, що слово "starbucks" для спірного доменного імені він обрав тому що його улюбленого героя книги "Мобі Дік" звали Starbuck. Однак при цьому Відповідач не пояснює чому при реєстрації спірного доменного імені він вирішив до імені такого героя додати в кінці букву "s", відтворюючи унікальну торговельну марку Заявника.

Крім того, Адміністративна Комісія звертає увагу на те, що Відповідач є заявником та власником сотень українських торговельних марок, включаючи подані в один день чотири заявки на позначення STARBUCKS, кожна для різних непов'язаних товарів та послуг. Адміністративна Комісія вважає, що такий паттерн поведінки Відповідача з реєстрації торговельних марок свідчить про глибоку обізнаність Відповідача у цій сфері, що передбачає, в тому числі виявлення конфліктуючих торговельних марок перед поданням заявки, власне більш ранніх реєстрацій торговельної марки Заявника.

Також Адміністративна Комісія звертає увагу на те, що серед торговельних марок заявником та власником яких є Відповідач, значна частина повторює відомі бренди, що також свідчить про відповідний паттерн поведінки Відповідача, в який вписується реєстрація ним спірного доменного імені, яке відтворює відому торговельну марку Заявника.

Врешті Адміністративна Комісія звертає увагу на те, що згідно матеріалів даної справи Відповідач є власником принаймні трьох доменних імен. Адміністративна Комісія приходять до висновку, що відповідач має ознаки особи, яка систематично реєструє доменні імена, що свідчить про високу вірогідність обізнаності про конфліктуючі торговельні марки, як от торговельна марка Заявника у даній справі.

Враховуючи наведене, Адміністративна Комісія приходять до висновку, що відповідач знав або повинен був знати, що його реєстрація спірного доменного імені буде тотожною до торговельної марки Заявника, що підтверджує недобросовісну реєстрацію спірного доменного імені.

Стосовно використання спірного доменного імені Адміністративна Комісія зазначає, що згідно матеріалів справи спірне доменне ім'я переадресовує на інше доменне ім'я, яким володіє Відповідач, і на якому розміщений комерційний веб-сайт знайомств. Враховуючи це, а також інші обставини справи, Адміністративна Комісія приходять до висновку, що використовуючи спірне доменне ім'я, Відповідач навмисно намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на його веб-сайт, створюючи оманливу подібність із торговельною маркою Заявника в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення цього веб-сайту чи послуги на цьому веб-сайті, що підтверджує недобросовісне використання спірного доменного імені.

Враховуючи вищенаведене Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім'я було зареєстроване та використовується недобросовісно і, відповідно, Скарга відповідає вимогам параграфу 4(а)(iii) Політики .UA.

8. Рішення

З вищезазначених причин, а також відповідно до пункту 4(i) Політики та параграфу 15 Політики, Адміністративна Комісія вирішила, що спірне доменне ім'я <starbucks.ua> має бути переделеговане Заявнику.

/Тарас Кислий/

Тарас Кислий

Адміністративна Комісія

Дата: 26 серпня 2024 року