

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

### Luigi Lavazza S.p.A. проти Евгений Бланкин

### DUA2024-0011

#### 1. Сторони

Заявником у цій справі є компанія Luigi Lavazza S.p.A., Італія, яку представляє Luca Barbero, c/o Studio Barbero S.p.A, Італія.

Відповідачем у цій справі є Евгений Бланкин, Україна.

#### 2. Доменне ім'я та реєстратор

Спірним доменним іменем є <lavazzafirma.com.ua> (далі – “Спірне Доменне Ім'я”). Реєстратором Спільного Доменного Імені є Імена.ua (далі – “Реєстратор”).

#### 3. Процесуальні підстави

Ця Скарга була подана Заявником до Центру арбітражу та медіації ВОІВ (далі – “Центр”) 20 вересня 2024 року. 25 вересня 2024 року Центр надіслав електронний запит Реєстратору для підтвердження даних реєстранта Спільного Доменного Імені. 26 вересня 2024 року Реєстратор надіслав свою відповідь електронною поштою до Центру, розкриваючи ім'я та контактну інформацію реєстранта Спільного Доменного Імені, що відрізняються від імені Відповідача та контактної інформації у Скарзі (Whois privacy protection service / Інформація про реєстранта не публікується). 30 вересня 2024 року Центр надіслав електронною поштою Заявнику дані реєстранта, надані Реєстратором, та запропонував Заявнику внести зміни до Скарги. Заявник подав доповнення до Скарги 4 жовтня 2024 року.

Центр підтвердив, що Скарга та доповнення до Скарги відповідають формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Правила .UA”), а також Додаткових правил ВОІВ до Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до пунктів 2(а) та 4(а) Правил .UA Центр офіційно повідомив Відповідача про Скаргу, і провадження розпочалося 9 жовтня 2024 року. Відповідно до пункту 5 (а) Правил.UA кінцевим терміном подання Відповіді було 29 жовтня 2024 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Сторони про ненадання відповіді 30 жовтня 2024 року.

4 листопада 2024 року Центр призначив Ігоря Алфьорова в якості єдиного експерта Адміністративної комісії. Адміністративна комісія вважає таке призначення правомірним. Адміністративна комісія подала 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 Комісія повинна забезпечити рівноправність Сторін та надання кожній Стороні можливості представити свої аргументи, а також повинна забезпечувати належну оперативність адміністративного провадження.

Оскільки поштова адреса Відповідача вказана в Україні, яка на дату винесення цього Рішення перебуває в стані міжнародного конфлікту, що може вплинути на отримання повідомлень по справі, Адміністративна комісія на свій розсуд відповідно до пункту 10 Правил .UA має вирішити, чи варто продовжувати розгляд справи.

Розглянувши всі обставини справи, Адміністративна комісія вважає, що провадження слід продовжити. Адміністративна комісія зазначає, що Скаргу було доставлено на електронну адресу Відповідача, підтверджену Реєстратором.

На дату подання Скарги, Спірне Доменне Ім'я активно використовується Відповідачем для комерційного веб-сайту, де пропонується оренда та продаж товарів під торговельними марками Заявника. З причин, викладених нижче в цьому Рішенні, Адміністративна комісія не має жодних серйозних сумнівів (хоча і за відсутності Відповіді) в тому, що Відповідач зареєстрував та використовує Спірне Доменне Ім'я недобросовісно.

Адміністративна комісія доходить висновку, що Сторонам була надана справедлива можливість представити свої аргументи, і для того, щоб адміністративний розгляд відбувся з належною оперативністю, Адміністративна комісія перейде до прийняття рішення відповідно.

#### **5. Фактичні підстави**

Заявник - це італійська компанія, заснована в 1895 році в Турині Луїджі Лавацца, яка спеціалізується на виробництві та продажу кавових продуктів і є одним із лідерів у галузі. Заявник відомий впровадженням концепції "бленду" - змішування кави різних сортів для досягнення унікального смаку. Сьогодні Заявник працює у понад 140 країнах, має понад 4 000 співробітників та займає 44,9 відсотка ринку роздрібного продажу кави в Італії.

Заявник виробляє та продає різноманітні кавові продукти, включаючи еспreso-суміші, капсули, кавоварки та каво-машини під торговельними марками A MODO MIO, LAVAZZA ESPRESSO POINT та LAVAZZA BLUE.

Заявник та його бренд LAVAZZA відомі споживачам по всьому світу завдяки розгалуженій системі дистриб'юторів, дослідженням та розробці нових продуктів, ефективному маркетингу та успішним рекламним кампаніям. Заявник регулярно відзначається у рейтингу Global RepTrak 100, у якому посів 33-ю позицію у 2020 році, 47-му у 2022 році та 44-ту у 2023. Серед маркетингових заходів Заявника можна відмітити доставку італійського еспreso на Міжнародну космічну станцію у 2015 році, участь у Всесвітній виставці Ехро 2015 у Мілані та представлення там першої капсули Lavazza, що підлягає переробці, а також відомий Календар Lavazza, випуски якого привертають увагу медіа та преси.

Заявник є власником ряду торговельних марок LAVAZZA, зареєстрованих у різних країнах світу, у тому числі в Україні, зокрема:

- торговельна марка Європейського союзу за № 000317057 для LAVAZZA (словесне позначення), дата реєстрації – 25 травня 1998 року, для товарів і послуг у 21, 30 та 42 класах МКТП;

- міжнародна реєстрація № 317174 для LAVAZZA (словесне позначення), дата реєстрації – 18 липня 1966 року, для товарів 29, 30 та 31 класів МКТП, із розширенням на Україну від 12 липня 2002 року для товарів 30 класу МКТП.

- міжнародна реєстрація № 1186133 для LAVAZZA (словесне позначення), дата реєстрації – 29 липня 2013 року, для товарів 7 та 11 класів МКТП, із розширенням на Україну від 24 березня 2016 року.

- свідоцтво України № 275473 для LAVAZZA (зображувальне позначення), дата реєстрації – 12 травня 2020 року для товарів і послуг 11, 30 та 43 класів МКТП.

- міжнародна реєстрація № 1116692 для LAVAZZA FIRMA (зображувальне позначення), дата реєстрації – 16 березня 2012 року, для товарів 7, 11 та 30 класів МКТП, із розширенням на Україну від 18 квітня 2019 року.

Заявник стверджує, що він володіє понад 600 доменних імен, які містять торговельну марку LAVAZZA. Деякі із зареєстрованих доменних імен містять також торговельну марку LAVAZZA FIRMA. Доменне ім'я <lavazza.com>, за яким знаходиться офіційний сайт Заявника, було зареєстровано 19 травня 1996 року. Також Заявнику належить доменне ім'я <lavazza.ua>, яке було зареєстровано 11 червня 2014 року.

Відповідачем є Евгений Бланкин, фізична особа з України, як було підтверджено Реєстратором.

Спірне Доменне Ім'я <lavazzafirma.com.ua> було зареєстровано Відповідачем 6 березня 2024 року. На момент подання Скарги та написання Рішення, веб-сайт за Спирним Доменним Ім'ям активний і на ньому пропонується оренда кавоварок та кавомашин під торговельною маркою LAVAZZA разом із послугою замовлення (продажу) кавових капсул під торговельною маркою LAVAZZA. Виходячи з поточної версії веб-сайту та скріншотів, наданих Заявником, на видному місці розміщені торговельні марки LAVAZZA та застереження про авторські права “© 2024 LUIGI LAVAZZA SPA - All rights reserved”.

Торговельні марки Заявника отримали правову охорону задовго до дати реєстрації Спирного Доменного Імені.

Заявник направляє Відповідачу та хостинг-провайдеру веб-сайту, розміщеного на Спирному Доменному Імені, листи з вимогою про його деактивацію. Лист до Відповідача залишився без відповіді, у той час як хостинг-провайдер відповів відмовою вживати будь-яких заходів проти веб-сайту.

## **6. Аргументи Сторін**

### **А. Заявник**

Заявник стверджує, що він довів кожну з обставин, необхідних згідно з Політикою .UA для передачі Спирного Доменного Імені.

### **Спирне Доменне Ім'я є тотожним або схожим до ступеню змішування із торговельними марками Заявника.**

Заявник стверджує, що Спирне Доменне Ім'я є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками LAVAZZA та LAVAZZA FIRMA. Зазначення домену другого рівня, що відповідає коду країни (“ccTLD”) “.com.ua” є допоміжним для використання в Інтернеті і не повинне братися до уваги при визначенні схожості, що може ввести в оману.

## **У Відповідача відсутні права чи законні інтереси щодо Спiрного Доменного Iменi.**

Заявник стверджує, що Відповідач не є ліцензіатом, агентом або торговим посередником Заявника і не є жодним чином уповноваженим на використання торговельних марок Заявника та не має повноважень на реєстрацію та використання Спiрного Доменного Iменi.

Заявник не володіє жодними доказами на підтвердження того, що Відповідач є широко відомим під назвою, що відповідає Спiрному Доменному Iменi.

На думку Заявника сам факт продажу продукції Заявника не є достатнім для отримання прав на використання торговельної марки для доменного імені або наявності прав або законних інтересів. Заявник також зазначає, що використання Спiрного Доменного Iменi Відповідачем не відповідає критеріям OKI Data та не може вважатися добросовісним.

## **Доменне ім'я було зареєстровано або використовується недобросовісно**

Заявник стверджує, що з огляду на тривалу історію компанії, всесвітню відомість торговельних марок LAVAZZA, рекламу і продаж продукції по всьому світу, Відповідач не міг не знати про Заявника і його права на добре відому торговельну марку LAVAZZA та лінійку продукції LAVAZZA FIRMA на дату реєстрації Спiрного Доменного Iменi.

Фактична обізнаність Відповідача з торговельними марками LAVAZZA та LAVAZZA FIRMA підтверджується тим, що торговельні марки та назва компанії Заявника зазначені на веб-сайті, розміщеному за Спiрним Доменним Iменем.

Заявник просить, щоб Спiрне Доменне Iм'я було передделеговане Заявнику.

## **В. Відповідач**

Відповідач не відповів на твердження Заявника.

## **7. Обговорення та висновки**

### **А. Тотожність або схожість до ступеню змішування**

Адміністративна комісія встановила, що Заявник має права на торговельні марки LAVAZZA та LAVAZZA FIRMA.

Загальноприйнятним є той факт, що у доменному імені домен верхнього рівня, що відповідає коду країни (наприклад, ".ua", ".com.ua") є стандартною реєстраційною вимогою, і як такий не має значення для встановлення схожості до ступеню змішування за першим елементом, який має довести заявник у справі. Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги ccTLD "com.ua" при вирішенні питання про схожість до ступеню змішування Спiрного Доменного Iменi та торговельної марки Заявника.

Відповідно, Адміністративна комісія вважає, що Спiрне Доменне Iм'я є схожим до ступеню змішування із торговельною маркою Заявника LAVAZZA та тотожним торговельній марці LAVAZZA FIRMA.

### **В. Права або законні інтереси**

Відповідно до пункту 4(a)(ii) Політики .UA необхідно встановити, що Відповідач не має жодних прав або законних інтересів щодо Спiрного Доменного Iменi.

Попри те, що загальний тягар доказування у провадженнях за Політикою .UA лежить на заявнику, адміністративні 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, якщо заявник обґрунтовує *prima facie* твердження, що у відповідача відсутні права чи законні інтереси, тягар подання доказів щодо цього елемента перекладається на відповідача, який повинен надати відповідні докази, що підтверджують права або законні інтереси щодо спірного доменного імені. Якщо відповідач не надає таких відповідних доказів, зазвичай вважається, що заявник задовольнив вимоги другого елемента (див., наприклад, *L'Oréal проти Артема Волика*, справа BOIB № [DUA2023-0001](#)).

За інформацією Заявника, Відповідач жодним чином не афілійований із Заявником та не є уповноваженим або авторизованим агентом чи торговим посередником останнього та не має дозволу (ліцензії) на використання торговельних марок LAVAZZA та LAVAZZA FIRMA у Спірному Доменному Імені або на веб-сайті за Спірним Доменним Іменем.

Комісія не знайшла серед матеріалів справи доказів використання Відповідачем Спірного Доменного Імені або очевидної підготовки до його використання у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів чи послуг, як це передбачено Політикою .UA.

На момент подання Скарги (та написання Рішення), Відповідач на веб-сайті за Спірним Доменним Іменем, пропонує в оренду кавоварки, кавомашини і продаж кавових капсул під торговельною маркою LAVAZZA. Склад Спірного Доменного Імені справляє хибне враження на користувачів Інтернету щодо того, що веб-сайт належить Заявнику або афілійований з ним, яке посилюється використанням Спірного Доменного Імені для веб-сайту, який пропонує кавові послуги з використанням торговельних марок Заявника. У той же час, Відповідач жодним чином не розкриває відсутність зв'язку з Заявником. Навпаки, на веб-сайті розміщено застереження щодо авторських прав “© 2024 LUIGI LAVAZZA SPA - All rights reserved”, яке містить назву компанії Заявника. Таким чином, Комісія вважає, що щонайменше третій критерій Oki Data тесту щодо розкриття стосунку Відповідача до Заявника не був дотриманий Відповідачем (див. *Oki Data Americas, Inc. проти ASD, Inc.*, справа BOIB № [D2001-0903](#)).

Оскільки Спірне Доменне Ім'я включає добре відому торговельну марку LAVAZZA і є тотожним до іншої торговельної марки Заявника, LAVAZZA FIRMA, його склад сам по собі створює ризик викликати уявлення про наявність афілійованості з Заявником. Як зазначено в розділі 2.5.1 Огляду BOIB позицій адміністративних комісій BOIB щодо окремих питань UDRP, третє видання (далі - “[Огляд BOIB 3.0](#)”) 3.0, адміністративні комісії UDRP вважають, що доменні імена, тотожні торговельній марці заявника, створюють високий ризик помилкового враження про потенційну приналежність (див. *Nestlé Products Company S.A проти Ruslan Skripka*, справа BOIB № [DUA2024-0003](#)).<sup>1</sup>

Враховуючи все вищенаведене, Комісія вважає, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно Спірного Доменного Імені, і, відповідно, Скарга відповідає вимогам другого елемента Політики .UA, викладеним у пункті 4(а)(ii).

### **С. Недобросовісна реєстрація або використання**

Ознайомившись із наведеними доказами та беручи до уваги попередні рішення адміністративних комісій у справах, що стосуються торговельних марок LAVAZZA, Комісія погоджується з тим, що торговельна марка LAVAZZA є добре відомою торговельною маркою. Відповідно Відповідач знав або мав знати про неї при реєстрації Спірного Доменного Імені, зокрема, беручи до уваги, що торговельні марки LAVAZZA та LAVAZZA FIRMA, які належать Заявнику, були зареєстровані задовго до реєстрації Спірного Доменного Імені та активно використовувались на продукції, в рекламі, у маркетингових цілях тощо.

---

<sup>1</sup>Зважаючи на схожість цілей та завдань Політики .UA та UDRP, подібності критеріїв, що підлягають дослідженню за цими політиками, в даному рішенні Комісія вважає за можливе посылатись га практику застосування UDRP та на [Огляд BOIB 3.0](#).

Ймовірність того, що Відповідач не знав про Заявника та його відомі торговельні марки спростовується фактом широкого використання торговельних марок LAVAZZA та LAVAZZA FIRMA, логотипів, зображень продукції під брендом LAVAZZA на веб-сайті за Спірним Доменним Іменем та змістом сторінок веб-сайту, у тому числі застереження щодо авторських прав. Навпаки, це свідчить, що Відповідач був добре обізнаний про Заявника і його торговельні марки, а отже навмисно та свідомо зареєстрував і використовував Спірне Доменне Ім'я з використанням торговельних марок LAVAZZA та LAVAZZA FIRMA. Більше того, факт того, що Відповідач вирішив не вказувати про відсутність жодного зв'язку з Заявником, додатково свідчить про те, що метою Відповідача було залучення відвідувачів до свого веб-сайту із комерційною метою, шляхом створення вірогідності сплутування з торговельною маркою Заявника стосовно походження, спонсорства, афілійованості або схвалення такого веб-сайту чи товарів або послуг пропонуєваних на ньому відповідно до пункту 4(b)(iv) Політики .UA. (див. *Luigi Lavazza S.p.A. проти Ильин Алексей Павлович*, справа BOIB № [DUA2021-0006](#)).

Комісія вважає доречним також зазначити, що Відповідач не давав жодної відповіді чи тверджень, які б могли довести добросовісність його дій та вирішив не брати участь в адміністративному провадженні, що також може підтверджувати висновки Комісії щодо недобросовісності.

Отже, Адміністративна комісія робить висновок, що Відповідач зареєстрував і використовує Спірне Доменне Ім'я недобросовісно і, відповідно, Заявник довів вимоги третього елемента Політики .UA, а саме пункту 4(a)(iii) Політики .UA.

## **8. Рішення**

З вищезазначених причин, а також відповідно до пункту 4(i) Політики .UA та пункту 15 Правил .UA, Адміністративна комісія вирішила, що Спірне Доменне Ім'я <lavazzafirma.com.ua> має бути передане Заявнику.

*/Ігор Алфьоров/*

**Ігор Алфьоров**

Одноосібний член Комісії

Дата: 21 листопада 2024 року