

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ ICON S.R.L. проти Сергея Чуйкина DUA2024-0012

1. Сторони

Заявником у цій справі є компанія ICON S.R.L., Італія, яку представляє Ubilibet, S.L., Іспанія.

Відповідачем у цій справі є Сергей Чуйкин, Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор

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

3. Процесуальні підстави

Ця Скарга була подана Заявником до Центру арбітражу та медіації ВОІВ (далі – “Центр”) 3 жовтня 2024 року. 7 жовтня 2024 року Центр надіслав електронний лист Реєстратору для підтвердження даних реєстранта Спільного Доменного Імені. 8 жовтня 2024 року Реєстратор надіслав свою відповідь електронною поштою до Центру, розкриваючи ім'я та контактну інформацію реєстранта Спільного Доменного Імені, що відрізняються від імені і контактної інформації у Скарзі (Не опубліковано / Інформація про реєстранта не публікується). 9 жовтня 2024 року Центр надіслав електронною поштою Заявнику ім'я реєстранта та контактну інформацію, розкриті Реєстратором, та запропонував Заявнику внести зміни до Скарги. Заявник подав змінену Скаргу 11 жовтня 2024 року.

Центр підтвердив, що Скарга та змінена Скарга відповідають формальним вимогам 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 подання Скарги, і провадження розпочалося 14 жовтня 2024 року. Відповідно до пункту 5(а) Правил .UA кінцевим терміном подання Відповіді було 3 листопада 2024 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Сторони про ненадання відповіді 4 листопада 2024 року.

8 листопада 2024 року Центр призначив Марію Коваль 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. Процедурні питання – місцезнаходження Відповідача

Відповідно до пункту 10 Правил .UA, Адміністративна Комісія повинна забезпечити рівноправність Сторін та надання кожній Стороні можливості представити свої аргументи.

Оскільки поштова адреса та місцезнаходження Відповідача є в Україні, яка на момент винесення цього Рішення перебуває у стані міжнародного конфлікту, що може вплинути на отримання повідомлень по справі та можливість Відповідача підготувати та надати відповідь на скаргу, Адміністративна Комісія вважає за доцільне вирішити, на власний розсуд, як передбачено пунктом 10 Правил .UA, питання про те, чи слід продовжувати розгляд справи.

Розглянувши всі обставини справи, Адміністративна Комісія вважає, що підстав для зупинення провадження немає з огляду на наступне.

Адміністративна Комісія зазначає, що Центр надіслав Повідомлення про скаргу електронною поштою Відповідачу на його електронну адресу, зареєстровану у Реєстратора, та на адресу поштового адміністратора. Немає жодних доказів того, що електронний лист з повідомленням про скаргу на першу адресу не був успішно доставлений.

Крім того, слід зазначити, що з причин, викладених нижче в цьому рішенні, Адміністративна Комісія не має жодних серйозних сумнівів (навіть за відсутності будь-якої відповіді), що Відповідач зареєстрував та використовував Спірне Доменне Ім'я недобросовісно та з наміром недобросовісно використати ділову репутацію Заявника. На момент подання Скарги та на дату винесення даного Рішення Спірне Доменне Ім'я використовується Відповідачем для Інтернет-магазину, де пропонуються до продажу підроблені (як стверджує Заявник) товари Заявника (із використанням логотипу Заявника).

Отже, Адміністративна Комісія доходить висновку, що Відповідачу, який, як стверджується, знаходиться в Україні, була надана справедлива можливість представити свою позицію, і для того, щоб адміністративне провадження відбулось з належною оперативністю, Адміністративна комісія продовжує розгляд справи.

4. Фактичні підстави

Заявник є італійською компанією, що спеціалізується на виробництві екологічно чистих засобів для догляду за волоссям. Станом на 2023 рік дохід Заявника склав 2,3 мільйона євро, кількість працівників сягнула більше 750 осіб, і компанія керувала 33 569 роздрібними точками по всьому світу. Охоплення ринку Заявником включає ключові регіони Європи, Північної Америки та Азії. Продукти Заявника отримали нагороди за інноваційні та екологічні засоби догляду за волоссям, серед яких: "Premio Woman de Belleza" у 2024 році та кілька визнань від провідних видань, таких як Vogue і Marie Claire.

У 2007 році Заявник запустив лінійку продуктів "O WAY", яка пропонує, як стверджує Заявник, ефективні та екологічно відповідальні рішення для догляду за волоссям. Продукти лінійки "O WAY" доступні в більш ніж 49 країнах, в тому числі і в Україні з 2012 року. На сьогоднішній день дані продукти доступні в більш ніж 500 салонах краси і торгових точках по всій Україні. Заявник докладає значних маркетингових зусиль та інвестує у ресурси для посилення своєї присутності в Україні.

Заявник є власником, серед іншого, наступних реєстрацій торговельної марки O WAY (далі - "Торговельна Марка O WAY"):

- Міжнародна реєстрація № 986654 із розширенням на Україну, дата реєстрації – 31 жовтня 2008 року, у відношенні товарів класів 3 та 5 МКТП;
- Реєстрація Європейського Союзу № 007361538, дата реєстрації – 27 травня 2009 року, у відношенні товарів 3 та 5 класів МКТП.

Заявник має значну присутність в Інтернеті та керує своїми офіційними сторінками на різних платформах соціальних мереж, зокрема Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube та LinkedIn, де широко використовується та просувається Торговельна Марка O WAY.

Спірне Доменне Ім'я було зареєстроване 10 березня 2021 року та на дату подання Скарги та дату винесення цього Рішення виводить на веб-сайт із Інтернет-магазинном професійної органічної косметики O WAY, на якому пропонуються до продажу товари Заявника (як стверджує Заявник, контрафактні), а також використовується логотип Заявника.

6 березня 2024 року Заявником було надіслано лист до Реєстратора про припинення використання Спірного Доменного Імені. Жодної відповіді отримано не було.

5. Аргументи Сторін

A. Заявник

Заявник стверджує, що Спірне Доменне Ім'я є тотожним Торговельній Марці Заявника O WAY, оскільки повністю відтворює Торговельну Марку O WAY.

Заявник далі заявляє, що Відповідач не має жодних прав чи законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені з огляду на наступне:

- Заявник не уповноважував, не надавав ліцензію і не дозволяв Відповідачу в Україні чи будь-якій третій стороні використовувати свою Торговельну Марку O WAY у Спірному Доменному Імені або будь-яким іншим способом;
- Спірне Доменне Ім'я виводить до веб-сайту, на якому відтворюється Торговельна Марка O WAY та пропонуються до продажу підроблені товари Заявника, створюючи враження, що діяльність ведеться від імені Заявника або авторизованого продавця;
- Відповідач не надав відповіді на лист Заявника до Реєстратора про припинення використання Спірного Доменного Імені.

Заявник також стверджує, що Спірне Доменне Ім'я було зареєстровано та використовується недобросовісно. Спірне Доменне Ім'я використовується, щоб видати себе за Заявника, ексклюзивного власника прав і інтересів на Торговельну Марку O WAY, для продажу підроблених товарів без авторизації чи іншого законного дозволу,

B. Відповідач

Відповідач не відповідав на твердження Заявника.

6. Обговорення та висновки

Відповідно до пункту 4(a) Політики .UA Заявник для обґрунтування передачі йому доменного імені повинен довести наступні три обставини:

- (i) доменне ім'я є тотожним або схожим до ступеню змішування з торговельною маркою, на яку заявник має права; і
- (ii) Відповідач не має прав або законних інтересів щодо доменного імені; і
- (iii) доменне ім'я було зареєстровано або використовується недобросовісно.

При розгляді цього доменного спору Адміністративна Комісія вбачає за необхідне звернутися до сформованої практики розгляду доменних спорів за процедурою Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен ("UDRP"), яка відображає спільну думку адміністративних комісій VOIB, що викладена в Огляді VOIB позицій адміністративних комісій VOIB щодо окремих питань UDRP, третє видання ("[Огляд VOIB 3.0](#)") оскільки Політика .UA є варіацією UDRP та прийнята на її основі.

У даній справі Центром було вжито усі необхідні заходи, розумно доступні Центру, для фактичного повідомлення Відповідача щодо вимог Заявника відповідно до пункту 2(a) Правил .UA, і Відповідачу була дана можливість для представлення його позиції у справі.

Відповідно до пункту 14(b) Правил .UA у разі ненадання відповідачем відповіді, Адміністративна Комісія може робити такі висновки, які вважає за доцільне. Відповідно до пункту 15(a) Правил .UA "Комісія виносить рішення на підставі поданих заяв та документів відповідно до Політики .UA, цих Правил та будь-яких правил та принципів права, які вважає доцільними".

При цьому, навіть якщо Відповідач не надав заперечення на Скаргу, Заявник все одно несе тягар доведення відносно всіх трьох обставин, згаданих вище. Щодо неспростованої інформації, наданої Заявником, Адміністративна Комісія може, де це доречно, прийняти надані обґрунтовані фактичні твердження у скарзі як правдиві. Див. розділ 4.3 [Огляду VOIB 3.0](#), на який Адміністративна Комісія посилається і у даній справі щодо положень, релевантних для Політики .UA, а так само на відповідні попередні рішення адміністративних комісій.

У даній справі Скаргу було подано через більше ніж 3 роки після реєстрації Спільного Доменного Імені. У зв'язку з цим Адміністративна Комісія вважає за необхідне зазначити, що сам факт значного розриву в часі між реєстрацією Спільного Доменного Імені та поданням скарги не є перешкодою ні для ініціювання справи, ні для її потенційного виграшу. При розгляді справ за Політикою .UA йдеться радше про припинення порушення, аніж відшкодування, і основною метою є зупинення триваючого порушення або запобігання наступним зловживанням чи завданню шкоди. Не слід очікувати, що власники торговельних марок будуть постійно моніторити кожне можливе зазіхання на їх торговельну марку, або ж миттєво вживати заходи щодо захисту своїх прав, як тільки вони дізнаються про їх порушення, в той час як недобросовісні реєстранти практично позбавлені фінансових та організаційних перепон для масових реєстрацій доменних імен. Відповідно, Адміністративна Комісія не бачить підстав для застосування концепцій на кшталт позовної давності чи аналогічних концепцій у даній справі. В той же час, Адміністративна Комісія допускає, що в деяких справах затримка з поданням скарги може ускладнити заявнику обґрунтування своєї позиції по суті спору, зокрема, коли відповідач може продемонструвати негативні наслідки такої затримки. Аналогічна позиція також висловлена у рішенні Адміністративної комісії по справі Хармен Інтернешнл індастріз, Інк. (*Harman International Industries, Inc. проти Александра Колгаєва*, справа VOIB No. [DUA2020-0005](#)).

A. Тотожність або схожість до ступеню змішування

Відповідно до пункту 4(a)(i) Політики .UA встановленню підлягає тотожність або схожість до ступеню змішування між Спірним Доменним Іменем і торговельною маркою, права на яку належать Заявнику. Отже, спочатку необхідно визначити приналежність Торговельної Марки O WAY Заявнику.

Адміністративна Комісія встановила, що Заявник має права на Торговельну Марку O WAY яка була зареєстрована до реєстрації Спірного Доменного Імені Відповідачем та має поширення на Україну.

Відповідно до розділу 1.7 [Огляду ВОІВ 3.0](#) у справах, де доменне ім'я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім'я за звичайних обставин буде вважатись тотожним або схожим до ступеню змішування із такою торговельною маркою. Комісія у даній справі встановила, що Спірне Доменне Ім'я повністю включає Торговельну Марку Заявника O WAY, а отже є тотожним Торговельній Марці Заявника O WAY.

Відповідно до розділу 1.11.1 [Огляду ВОІВ 3.0](#) застосований у доменному імені домен верхнього рівня розглядається як стандартна реєстраційна вимога, і як такий не враховується при встановленні тотожності або схожості до ступеню змішування за першим елементом, який має довести заявник у справі. Враховуючи наведене, Адміністративна Комісія не бере до уваги домен, що відповідає коду країни ("ccTLD") "kiev.ua" при вирішенні питання про тотожність чи схожість до ступеню змішування Спірного Доменного Імені та Торговельної Марки O WAY.

З огляду на тотожність Спірного Доменного Імені із Торговельною Маркою Заявника O WAY, скарга відповідає вимогам пункту 4(a)(i) Політики .UA.

B. Права або законні інтереси

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

Застосовним стандартом доказування у справах .UA є "баланс ймовірностей" або "наявність більш вагомих доказів"; деякі адміністративні комісії також визначали його як стандарт "із врахуванням всіх обставин". За цим стандартом сторона повинна продемонструвати для переконання адміністративної комісії, що заявлений факт швидше є правдивим, ніж не є правдивим.

Відповідно до пункту 4(c)(i) Політики .UA, права або законні інтереси можуть бути підтверджені, якщо до будь-якого повідомлення про спір відповідач використовував або демонстрував підготовку до використання доменного імені або імені, що відповідає доменному імені, у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів або послуг.

Відповідно до розділу 2.2 [Огляду ВОІВ 3.0](#), невичерпні приклади попереднього використання або очевидної підготовки до використання доменного імені у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів або послуг можуть включати (i) докази проведення юридичної перевірки, пов'язаної зі створенням бізнесу, юридичні консультації/листування, (ii) докази достовірних інвестицій у розробку веб-сайту або рекламних матеріалів, таких як реклама, фірмові бланки або візитні картки, (iii) докази справжнього (тобто, не вигаданого) бізнес-плану з використанням доменного імені, а також достовірні ознаки реалізації бізнес-плану, (iv) добросовісну реєстрацію та використання пов'язаних доменних імен, та (v) інші докази, які загалом свідчать про відсутність ознак наявності намірів щодо здійснення кіберсквоттингу. Хоча такі ознаки оцінюються прагматично у світлі обставин справи, необхідні чіткі актуальні докази добросовісної підготовки до використання доменного імені до подання скарги. В даній справі Адміністративна Комісія приходять до висновку, що реєстрація та використання Спірного Доменного Імені має ознаки кіберсквоттингу з огляду на нижченаведене.

Заявник є власником реєстрацій Торговельної Марки O WAY в різних країнах світу, в тому числі в Україні. Заявник стверджує, що Відповідач не є дистриб'ютором або партнером Заявника та не уповноважений Заявником використовувати його раніше зареєстровану Торговельну Марку O WAY в будь якій формі.

На дату подання Скарги та винесення цього Рішення Спірне Доменне Ім'я виводить до активного веб-сайту, на якому знаходиться Інтернет-магазин, де відображена Торговельна Марка O WAY пропонуються до продажу товари марковані логотипом Заявника, які, як стверджує Заявник, є підробленими. Відповідачем не було надано жодних пояснень такого використання Спірного Доменного Імені.

Відповідно до консолідованої думки ряду адміністративних комісій ([Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 2.8), торговельний посередник або дистриб'ютор може добросовісно пропонувати товари та послуги і, отже, мати законний інтерес стосовно доменного імені, якщо використання доменного імені відповідає певним вимогам. Ці вимоги включають (i) фактичну пропозицію товарів та послуг, (ii) використання веб-сайту для продажу лише товарів чи послуг під торговельною маркою заявника, та (iii) правдиве та чітке розкриття характеру взаємовідносин реєстранта із власником торговельної марки. Відповідач також (iv) не повинен намагатися монополізувати ринок доменних імен, що відображають відповідну торговельну марку. Попередні адміністративні комісії прийшли до висновку, що не тільки дистриб'ютори, торгові посередники або постачальники послуг, які мають дозвіл власника торговельної марки, але і ті, що не мають такого дозволу, але використовують доменне ім'я із торговельною маркою заявника для здійснення продажів або послуг з ремонту товарів чи щодо відповідних послуг заявника, можуть добросовісно пропонувати товари або послуги і, відповідно, мати законний інтерес щодо доменного імені (*наприклад, Red Pocket Inc. проти American Wireless LLC*, справа ВОІВ No. [D2013-0318](#); *Dell Inc. проти Ivan Petrov, Private Person*, справа ВОІВ No. [D2021-0957](#)). Аналогічна позиція також висловлена у розділі 2.8 [Огляду ВОІВ 3.0](#) і відома широкому загалу як Oki Data тест.

Адміністративна Комісія зазначає, що немає необхідності виносити остаточне рішення щодо характеру товарів, які пропонуються до продажу на веб-сайті, пов'язаному зі Спірним Доменним Іменем, з огляду на наступне. Ретельно проаналізувавши наявні у справі матеріали, Адміністративна Комісія встановила, що дії Відповідача не відповідають, зокрема вищенаведеному критерію (iii), оскільки Відповідач, використовуючи Спірне Доменне Ім'я для Інтернет-магазину з продажу товарів Заявника, ніде на веб-сайті під Спірним Доменним Іменем не зазначає, що він не є уповноваженим партнером та/або дистриб'ютором Заявника, та взагалі жодним чином не зазначає про характер взаємовідносин із Заявником.

За таких обставин, на думку Адміністративної Комісії, Відповідач зареєстрував Спірне Доменне Ім'я, будучи добре обізнаним із Заявником, його продукцією і діловою репутацією щодо Торговельної Марки O WAY.

Відповідач не надав жодних документів на підтвердження використання Спірного Доменного Імені у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів чи послуг.

Адміністративна Комісія бере до уваги той факт, що Торговельна Марка Заявника O WAY безперервно і широко використовується з 2007 року у відношенні до товарів для догляду за волоссям, а також те, що Відповідач використовує Спірне Доменне Ім'я для Інтернет-магазину з продажу саме товарів Заявника. З огляду на це Адміністративна Комісія вважає очевидним, що Відповідач був дуже добре обізнаний про Торговельну Марку Заявника O WAY та його бізнес на момент реєстрації Спірного Доменного Імені.

Крім того, Адміністративна Комісія вважає, що у цій справі відсутні докази того, що Відповідач є відомим загалу за Спірним Доменним Іменем, що могло б свідчити про його права або законні інтереси.

Крім того, Адміністративна Комісія зазначає, що Спірне Доменне Ім'я є тотожним з раніше зареєстрованою Торговельною Маркою Заявника O WAY. Адміністративна Комісія вважає, що характер Спірного Доменного Імені несе в собі високий ризик його сприйняття як потенційно афілійованого із Заявником .

Враховуючи вищевикладене, Адміністративна Комісія дійшла висновку, що Скарга відповідає вимогам другого елементу Політики .UA.

С. Недобросовісна реєстрація або використання

Пункт 4(b) Політики .UA встановлює невичерпний перелік обставин, які у разі виявлення їх адміністративною комісією вважаються доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені:

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

Адміністративна Комісія зазначає, що в даній справі відсутні докази або обставини, які б свідчили про те, що Відповідач зареєстрував Спірне Доменне Ім'я насамперед з метою продажу його Заявнику.

На думку Адміністративної Комісії, той факт, що Відповідач знав про Заявника та Торговельну Марку Заявника O WAY на момент реєстрації Спірного Доменного Імені, не викликає сумнівів з огляду на те, що Спірне Доменне Ім'я повністю відтворює Торговельну Марку Заявника O WAY, є тотожним, і було зареєстровано у 2021 році, набагато пізніше першої реєстрації Торговельної Марки O WAY у 2008 році. Крім того, Відповідач використовує Спірне Доменне Ім'я для веб-сайту, на якому розміщується Інтернет-магазин з продажу товарів Заявника маркованих логотипом Заявника. Отже, Адміністративна Комісія приходять до висновку, що використання Відповідачем Спірного Доменного Імені для пропонування для продажу продукції Заявника свідчить про те, що на час реєстрації Спірного Доменного Імені Відповідач чітко і ясно знав та націлювався на раніше зареєстровану Торговельну Марку Заявника O WAY, що свідчить про недобросовісність. Аналогічна позиція також висловлена адміністративними комісіями у попередніх справах за Політикою.UA, наприклад, *MichaelKors (Switzerland) International GmbH. проти Minakova Maria*, справа BOIB No. [DUA2020-0002](#); *Хармен Інтернешнел індастріз, Інк. (Harman International Industries, Inc.) проти Александра Колегаєва*, справа BOIB No. [DUA2020-0005](#).

Адміністративна Комісія також вважає очевидним те, що Відповідач вирішив зареєструвати Спірне Доменне Ім'я, яке є тотожним Торговельній Марці Заявника O WAY, з метою залучення Інтернет-користувачів на свій веб-сайт шляхом створення ймовірності сплутування з Торговельною Маркою O WAY щодо джерела, спонсорства, приналежності або схвалення веб-сайту Відповідача та продукції, що продавалася на ньому.

Враховуючи вищевикладене, Адміністративна Комісія дійшла висновку, що реєстрація та використання Спірного Доменного Імені було здійснено недобросовісно.

7. 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 <oway.kiev.ua> має бути передане Заявнику.

/Марія Коваль/

Марія Коваль

Адміністративна Комісія

Дата: 22 листопада 2024 року