

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

### Escovacs Robotics Co., Ltd. проти Дениса Поповича

### Справа № DUA2024-0001

#### 1. Сторони

Заявником є Escovacs Robotics Co., Ltd., Китай, якого представляє Beijing Chofn Intellectual Property Agency Co. Ltd, Китай.

Відповідачем є Денис Попович, Україна.

#### 2. Доменне ім'я та Реєстратор

Спірне доменне ім'я <deebot.ua> (далі – “Спірне Доменне Ім'я”) зареєстроване через Internet Invest Ltd. dba Imena.ua (далі - “Реєстратор”).

#### 3. Історія процесу

Скаргу було подано англійською мовою до Центру з арбітражу та посередництва BOIB (далі - “Центр”) 2 січня 2024 р. 8 січня 2024 р. Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта Спільного Доменного Імені. 9 січня 2024 р. Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій надав інформацію щодо реєстранта Спільного Доменного Імені та контактні дані, які відрізнялися від зазначених у Скарзі Відповідача (not published) та контактних даних. 11 січня 2024 р. Центр направив Заявнику електронне повідомлення, в якому надав розкриті Реєстратором інформацію щодо реєстранта та контактні дані, а також запропонував Заявнику подати доповнення до Скарги.

Реєстратор також вказав, що мовою договору про реєстрацію Спільного Доменного Імені є українська. 11 січня 2024 р. Центр надіслав Сторонам електронне повідомлення українською та англійською мовами, в якому запропонував Заявнику надати задовільні докази домовленості між Заявником та Відповідачем про те, що розгляд справи має відбуватися англійською мовою; або подати Скаргу, перекладену українською мовою; або подати клопотання про те, щоб мовою адміністративного провадження була англійська мова.

15 січня 2024 р. Відповідач подав клопотання про те, щоб мовою адміністративного провадження була українська мова. 17 січня 2024 р. Заявник подав доповнену Скаргу та клопотання про те, щоб мовою провадження була англійська мова.

Центр встановив, 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 Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - "Додаткові правила ВОІВ").

Відповідно до Правил .UA, пункт 4(с), Центр формально повідомив Відповідача англійською та українською мовами про подання Скарги, і провадження було відкрито 22 січня 2024 р. Відповідно до Правил .UA, пункт 5(а), Відповідь слід було надати до 11 лютого 2024 р. 7 лютого 2024 р. Відповідач подав клопотання про, серед іншого, переклад Скарги українською мовою та продовження строку для надання відповіді. Відповідно, строк для надання відповіді було продовжено до 25 лютого 2024 року. 21 лютого 2024 р. Відповідач подав клопотання про зупинення провадження. Відповідь було подано 23 лютого 2024 р.

Центр призначив у цій справі Адміністративну Комісію у складі одного експерта Mariia Koval 1 березня 2024 р. Адміністративна Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Адміністративна Комісія подала Декларацію про прийняття справи та Декларацію про неупередженість та незалежність, як того вимагає Центр для забезпечення дотримання пункту 7 Правил .UA.

8 березня 2024 р. Адміністративна Комісія видала Процесуальний Наказ № 1, відповідно до якого Заявника було зобов'язано надати переклад Скарги українською мовою до 18 березня 2024 року; Відповідачу було запропоновано надати свої зауваження, за наявності, до 25 березня 2024 року. 14 березня 2024 року Заявник надав переклад правового аналізу, викладеного в скарзі (трьох елементів у відповідності до пункту 4(а) Політики .UA). Оскільки переклад Скарги, наданий Заявником, був неповний, Адміністративна Комісія видала 19 березня 2024 р. Процесуальний Наказ № 2, яким зобов'язала Заявника надати повний переклад Скарги українською мовою. 20 березня 2024 р. Заявник надав повний переклад Скарги українською мовою.

1 квітня 2024 року Відповідач надіслав заяви, в яких просив зобов'язати Заявника надати офіційний та засвідчений український переклад Скарги та додатків до неї; та зупинити розгляд даної справи.

#### **4. Подальші 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.

До подання Скарги Спірне Доменне Ім'я активно використовувалось Відповідачем для Інтернет-магазину, де пропонувались до продажу товари Заявника (із використанням логотипу Заявника), а пізніше – для переадресації на інший веб-сайт, де, пропонувались до продажу товари, конкуруючі з товарами Заявника.

Більш того, у своїй заяві, надісланій Відповідачем до Центру 15 січня 2024 року, Відповідач зазначив, що він має намір взяти участь у розгляді даної справи. Адміністративна Комісія зазначає, що Відповідачем, за підтвердженням Реєстратором його електронною адресою, було отримано Скаргу та повідомлення від Центру, включно з Процесуальними Наказами Адміністративної Комісії та

перекладом Скарги на українську мову, отже його електронна пошта нормально функціонувала та функціонує протягом всього розгляду даної справи. У своєму клопотанні, надісланому Відповідачем до Центру 7 лютого 2024 року, Відповідач просив, серед іншого, продовжити строк для надання відповіді на Скаргу; Відповідь було надіслано Відповідачем 23 лютого 2024 року. При цьому Процесуальний Наказ № 2, який було видано пізніше, вже не надійшов до Відповідача за підтвердженою Реєстратором його електронною адресою (відповідно до повідомлення сервера “електронної пошти не існує”). Незважаючи на докази недоставлення Відповідачу Процесуального Наказу № 2, 4 квітня 2024 року Відповідачем з іншої електронної адреси було надіслано до Центру додаткові клопотання із зазначенням у темі листа «Процесуальний Наказ № 2 Адміністративної Комісії (Administrative Panel Procedural Order No 2)». Таким чином Адміністративна Комісія вважає, що Відповідач, приймаючи активну участь у переписці з Центром та у даному провадженні, а також отримуючи всю необхідну кореспонденцію (принаймні в електронному вигляді) та надсилаючи свої заяви та клопотання, має можливість приймати подальшу участь у ньому.

При цьому, посилання Відповідача на те, що у зв'язку з перебуванням України в стані міжнародного конфлікту, він не може забезпечити належний захист своїх прав при розгляді даної справи, не приймається Адміністративною Комісією до уваги, оскільки Відповідачем вже було надано Відповідь на Скаргу, в якій він виклав аргументи на користь належності йому прав та законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені. Відповідач не вказав жодних конкретних доказів, які він не мав можливості надати з технічних або інших причин. Таким чином, Відповідач, з метою належного захисту своїх прав, мав можливість надати всі наявні та належні докази (крім вже наданих у Відповіді) про наявність у нього прав та законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені, а також щодо добросовісності реєстрації та використання ним Спірного Доменного Імені, якщо б вони в нього були. Адміністративна Комісія також відзначає, що спосіб використання Спірного Доменного Імені змінився, а отже, Відповідач, як видається, може здійснювати контроль за його використанням.

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.

## **5. Фактичні обставини**

Заявник, заснований в 1998 році, є одним з найбільших виробників у світі побутової техніки для прибирання. Займаючись переважно дослідженнями та розробками, виробництвом і продажем роботів для домашнього господарства, Заявник не лише має найповнішу лінійку виробів для домашнього господарства у світі, але також є піонером у світовій індустрії роботів для домашнього обслуговування. Заявник є першою компанією в галузі, яка отримала визнання в якості китайської лабораторії. За останні роки присутності на міжнародному ринку Заявник не лише відкрив європейські та американські філії, але й успішно розширив ринки збуту у більш ніж 60 країнах і регіонах, таких як Японія, Іспанія, Швейцарія, Франція, Канада, Чеська Республіка, Польща, Німеччина, Іран (Ісламська Республіка), Малайзія та В'єтнам. Виріб Заявника під назвою “DeeBot”, який було вперше представлено на ринку у 2007 році, — це робот-прибиральник підлоги, який поєднує технологію автоматичного прибирання та інтелектуальні можливості людини.

Станом на 2022 рік загальний дохід Заявника досягнув 15,325 мільярда юанів (приблизно більше 2 мільйонів доларів США), демонструючи зростання на 17,11% порівняно з попереднім роком. Серед цих доходів, дохід від реалізації побутових роботів, включно з роботом “DeeBot”, досяг 7,798 мільярдів юанів, що становить 50,88% від загального доходу, збільшившись на 16,21% порівняно з попереднім роком, а обсяги постачання виробів для прибирання “DeeBot” досягли 1,37 мільйонів комплектів, що на 118,2% більше, ніж попереднього року. Окрім цього, за останні роки вироби “DeeBot” також отримали багато нагород.

Заявник є володільцем наступних реєстрацій торговельної марки DEEBOT (далі - "Торговельна Марка DEEBOT"):

- Міжнародна реєстрація № 1079099 із розширенням на Україну, дата реєстрації 21 квітня 2011 року, для товарів класів 7 та 9 МКТП;
- Канадська реєстрація № TMA1007872, дата реєстрації 30 жовтня 2018 року, для товарів класу 7 МКТП.

Спірне Доменне Ім'я було зареєстроване 14 лютого 2018 року та на дату винесення цього Рішення веде до неактивного веб-сайту. Відповідно до доказів, поданих Заявником (Додаток 11 до Скарги) до дати подання Скарги Спірне Доменне Ім'я спочатку виводило на веб-сайт із значенням "Інтернет-магазин роботів-пилотягів, мійщиків Ecovacs Deebot в Україні", на якому пропонувались до продажу товари Заявника, а також використовувався логотип Заявника. Пізніше Спірне Доменне Ім'я переадресувало до веб-сайту "www.dreame.ua", на якому різні види побутової техніки, конкуруючі з товарами Заявника, пропонувались до продажу.

Відповідач є власником Свідоцтва України на торговельну марку DEEBOT за № 237981 (далі - "Торговельна Марка Відповідача"), зареєстрованого 12 лютого 2018 року щодо товарів класу 9 МКТП.

## **6. Доводи Сторін**

### **А. Заявник**

Заявник стверджує, що Спірне Доменне Ім'я є схожим до ступеню змішування із Торговельною Маркою DEEBOT, оскільки повністю відтворює Торговельну Марку DEEBOT і зазначення домену верхнього рівня, що відповідає коду країни ("ccTLD") ".ua" не відрізняє Спірне Доменне Ім'я від Торговельної Марки Позивача DEEBOT.

Заявник далі заявляє, що Відповідач не має жодних прав чи законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені. Існування Торговельної Марки Відповідача не надає автоматично права або законні інтереси Відповідачу відносно Спірного Доменного Імені. По-перше, згідно з доказами, Торговельна Марка Заявника DEEBOT набула великої популярності після тривалого використання, і право Заявника на Торговельну Марку DEEBOT в Україні виникло раніше, ніж дата реєстрації Торговельної Марки Відповідача. Заявник вважає, що Відповідач не міг не знати про Заявника та його Торговельну Марку DEEBOT.

Більш того, з часу реєстрації Відповідачем Спірного Доменного Імені, воно виводило на веб-сайт з Інтернет-магазином, де продавались товари Заявника, а потім переадресувало на веб-сайт, де продавались товари конкурентів Заявника. Таким чином, можна зробити висновок, що реєстрація та використання Відповідачем Спірного Доменного Імені є недобросовісними, при цьому Відповідач був добре обізнаний щодо Заявника та його Торговельної Марки DEEBOT. У даному випадку Торговельна Марка Відповідача є ідентичною Торговельній Марці Заявника. Враховуючи репутацію Заявника, важко зробити висновок, що вибір Відповідача зареєструвати ідентичну Торговельну Марку не залежав від Торговельної Марки Заявника DEEBOT. Заявник зазначає, що, наприклад, при виконанні пошуку за словом "Deebot" у пошуковій системі Google всі результати пошуку вказують виключно на Заявника.

Відповідач не є дистриб'ютором або партнером Заявника; Заявник ніколи прямо чи опосередковано не дозволяв Відповідачу використовувати Торговельну Марку DEEBOT і Спірне Доменне Ім'я в будь якій формі. Ім'я Відповідача також не вказує на можливість користуватися відповідним правом на слово "DEEBOT".

Заявник також стверджує, що Спірне Доменне Ім'я було зареєстровано та використовується недобросовісно з огляду на наступне:

- Заявник є одним з найбільших виробників техніки для прибирання у світі;
- якщо б реєстрація Спінного Доменного Імені була б добросовісно, тоді Відповідач повинен був би обрати доменне ім'я, яке не можна сплутати з Торговельною Маркою Заявника DEEBOT, адже при поданні заявки на реєстрацію Спінного Доменного Імені, Відповідач був зобов'язаний зробити пошуковий запит щодо "DEEBOT" і подібних торговельних марок через онлайн-базу даних торговельних марок до реєстрації Спінного Доменного Імені, аби уникнути підозр щодо недобросовісності;
- оскільки Інтернет і пошукові системи можуть майже миттєво охопити весь світ, особливо коли Торговельна Марка Заявника є широко відомою або дуже специфічною, Відповідач не може переконливо стверджувати, що не знає Торговельну Марку Заявника. Відповідач знав або повинен був знати, що Спірне Доменне Ім'я є ідентичним або схожим до ступеня змішування з Торговельною Маркою Заявника DEEBOT;
- Відповідач обрав Спірне Доменне Ім'я для веб-сайту з продажу роботів-пилососів "DEEBOT" та для переадресації на інший веб-сайт, "www.dreame.ua", а веб-сторінка, яку відображав "www.dreame.ua", продавала вироби, конкуруючі з товарами Заявника (Додаток 11);
- використовуючи Спірне Доменне Ім'я, Відповідач навмисне залучав користувачів Інтернету відвідувати веб-сайт Відповідача або інші локації в Інтернеті, щоб отримати комерційну вигоду, шляхом створення вірогідності сплутування з Торговельною Маркою Заявника щодо джерела, спонсорства, приналежності або визнання або розташування веб-сайта Відповідача, його товарів або послуг.

## **В. Відповідач**

Відповідач надав Відповідь на Скаргу із зазначенням того, що йому не відомий зміст Скарги, а Відповідь надається стосовно тих питань, які містилися в зразку відповіді на Скаргу, яка була надіслана Центром. У своїй Відповіді Відповідач просить Адміністративну Комісію відхилити засоби правового захисту, запитані Заявником, на підставі наступного.

Відповідач є власником Свідоцтва України № 237981 на Торговельну Марку Відповідача DEEBOT, в класі 9 МКТП. Спірне Доменне Ім'я є ідентичним Торговельній Марці Відповідача. З дати подання заявки на реєстрацію Торговельної Марки Відповідача, а саме з 7 серпня 2017 року, Відповідач має право на використання своєї Торговельної Марки, в тому числі на використання її в Спінному Доменному Імені. Відповідач зазначає, що Заявник є власником з 27 липня 2022 р. Міжнародної реєстрації торговельної марки DEEBOTPRO з поширенням на територію України, проте Відповідач зареєстрував Спірне Доменне Ім'я значно раніше, ніж Заявник отримав охорону в Україні для торговельної марки DEEBOTPRO, а отже Заявник не має права використовувати Спірне Доменне Ім'я.

Оскільки Відповідач є власником Торговельної Марки Відповідача з 7 серпня 2017 року, а Заявник є власником Торговельної Марки DEEBOTPRO з 27 липня 2022 року, між сторонами є спір про право на використання торговельної марки DEEBOT, яке належить Відповідачу, та не визнається Заявником, та надає право Відповідачу на реєстрацію Спінного Доменного Імені. Без вирішення спору щодо права на торговельну марку, неможливо вирішити спір про право на використання Спінного Доменного Імені. Спір про право на використання торговельної марки має розглядатися національним судом за місцем знаходження Відповідача, та, відповідно, за правом країни, в якій зареєстровано Торговельну Марку Відповідача.

Відповідач також зазначає, що у зв'язку із нестабільною ситуацією в країні, він не має доходів від діяльності, та не може вносити плату за адміністративне провадження, не може шукати адвоката для представлення своїх інтересів та не може оплатити послуги адвоката. В умовах війни він не може забезпечити своє представництво та захист при розгляді даної справи, що порушує його права на захист та змагальність, подачі відповіді та інші права, передбачені Правилами .UA.

## 7. 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"), що викладена в Огляді ВОІВ позицій комісії ВОІВ щодо окремих питань UDRP, третє видання ("[Огляд ВОІВ 3.0](#)") оскільки Політика .UA є варіацією UDRP та прийнята на її основі.

У даній справі Центром було вжито усі необхідні заходи, доступні Центру, для фактичного повідомлення Відповідача щодо позовних 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 позов, 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 істинні. Див. розділ 4.3 [Огляду ВОІВ 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.

Адміністративна Комісія також зазначає, що нею було проведено власне незалежне дослідження через обмежену інформацію, надану Заявником стосовно Відповідача, зокрема, для дослідження інформації про його особу та законні інтереси (або їх відсутність) при реєстрації Спiрного Доменного Імені. Адміністративна Комісія провела розслідування виключно у межах, встановлених відповідно до пунктів 10 та 12 Правил .UA. Такий підхід узгоджується з практикою інших адміністративних комісій стосовно можливості проводити власні незалежні дослідження у виключних випадках (див. [Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 4.8). При цьому, Адміністративна Комісія провела це дослідження лише в тій мірі, яка необхідна для з'ясування питань, що стосуються публічної інформації, щодо яких мовчали як Заявник, так і Відповідач.

У даній справі Скаргу було подано через майже 6 років після реєстрації Спiрного Доменного Імені. У зв'язку з цим Адміністративна Комісія вважає за необхідне зазначити, що сам факт значного розриву в часі між реєстрацією Спiрного 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 Колегаєва, справа ВОІВ No. [DUA2020-0005](#).

Також, щодо твердження Відповідачем того, що у зв'язку з тим, що наданий Заявником "неофіційний" та "незасвідчений" український переклад Скарги не дає можливості Відповідачу розуміти суть Скарги та обставин порушення, на які посилається Заявник, у зв'язку з чим Відповідач не може надати належні заперечення, Адміністративна Комісія вважає таке твердження таким, що не відповідає дійсності, оскільки поведінка Відповідача свідчить про протилежне, а саме:

- Відповідачем було надано Відповідь на Скаргу, текст якої свідчить про добре розуміння Відповідачем суті вимог Заявника та викладені Заявником аргументи;
- Відповідачем було надано декілька заяв та клопотань (про продовження строку для надання заперечення проти Скарги, про розгляд адміністративного провадження українською мовою, про зобов'язання Заявника подати Скаргу та додані до неї матеріали з перекладом українською мовою), що свідчить про добре розуміння Відповідачем процедури адміністративного провадження.

Більш того, Адміністративна Комісія вважає за необхідне зазначити, що наданий Заявником переклад Скарги на українську мову, зроблений з використанням публічних перекладацьких сервісів, є належним перекладом, оскільки ані Політика .UA, ані Правила .UA не містять вимог щодо того, яким саме повинен бути переклад Скарги, отже Адміністративна Комісія може на власний розсуд встановити вимоги до перекладу.

З огляду на вищевикладене, Адміністративна Комісія не приймає до уваги клопотання Відповідача щодо надання належного перекладу Скарги та додатків до неї українською мовою.

#### **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 Адміністративна 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, яка має місцезнаходження в Україні.

Скаргу в даній справі подано англійською мовою. Заявник скористався своїм правом заявити клопотання про здійснення провадження англійською мовою, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що Заявник є китайською компанією і, відповідно, не володіє українською мовою. Пізніше на вимогу Адміністративної комісії Заявником було надано переклад Скарги українською мовою.

Відповідач заявив клопотання про здійснення адміністративного провадження українською мовою, яка є мовою угоди про реєстрацію.

Відповідно до розділу 4.5.1 [Огляду ВОІВ 3.0](#) з огляду на мету проведення розгляду з належною оперативністю, пункт 10 Правил .UA наділяє адміністративну комісію повноваженнями проводити розгляд у спосіб, який вона вважає за потрібне, забезпечуючи при цьому як рівне ставлення до сторін, так і надання кожній стороні справедливої можливості представити свої аргументи.

Зважаючи на всі обставини даної справи Комісія на підставі пункту 11(а) Правил .UA вирішує, що мовою провадження буде мова угоди про реєстрацію, а саме українська мова.

#### **А. Тотожний або схожий до ступеню змішування**

Відповідно до пункту 4(а)(і) Політики .UA встановленню підлягає тотожність або схожість до ступеня змішування (оманлива подібність) між спірним доменним іменем і торговельною маркою, права на яку належать Заявнику. Отже, спочатку необхідно визначити приналежність Торговельної Марки Заявнику. Адміністративна Комісія встановила, що Заявник має права на Торговельну Марку DEEBOT, яка була зареєстрована та має поширення на Україну до реєстрації Торговельної Марки Відповідача та Спірного Доменного Імені.

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, а отже є тотожним Торговельній Марці Заявника DEEBOT.

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 ccTLD “.ua “ при вирішенні питання про тотожність чи схожість до ступеню змішування Спірного Доменного Імені та Торговельної Марки DEEBOT.

З огляду на тотожність Спірного Доменного Імені із Торговельною Маркою Заявника DEEBOT, Скарга відповідає вимогам пункту 4(а)(і) Політики .UA.

#### **В. Права або законні інтереси**

Відповідно до пункту 4(а)(іі) 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 адміністративні комісії, що заявлений факт швидше є правдивим, ніж не є правдивим.

Попередньо, Адміністративна Комісія зазначає, що для реєстрації доменного імені в домені верхнього рівня “.ua” необхідна наявність зареєстрованої в Україні торговельної марки, а з обставин цієї справи вбачається, що Відповідач зареєстрував Торговельну Марку Відповідача в Україні для того, щоб відповідати критеріям прийнятності для реєстрації Спірного Доменного Імені.

Адміністративна Комісія відзначає, що існування Торговельної Марки Відповідача не надає йому автоматично прав або законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені (див. *OPPO Pte. Ltd. проти Приватної реєстрації / Олександр Леонідович Ширков*, справа ВОІВ № [DUA2019-0001](#)). Наприклад, адміністративні комісії, як правило, відмовлялися визнавати права або законні інтереси відповідача на доменне ім'я на підставі реєстрації відповідної торговельної марки, якщо загальні обставини свідчать про те, що така торговельна марка була отримана в першу чергу для того, щоб обійти застосування Політики .UA.



Відповідно до пункту 4(с)(і) 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 і 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 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 був заснований у 1998 році. Заявник є власником численних реєстрацій Торговельної Марки DEEBOT 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 DEEBOT в будь якій формі.

Відповідач стверджує, що з дати подання заявки на реєстрацію Торговельної Марки Відповідача, а саме з 7 серпня 2017 року, Відповідач має право на використання своєї Торговельної Марки, в тому числі на використання її в Спірному Доменному Імені. Відповідач зазначає, що він зареєстрував Спірне Доменне Ім'я значно раніше, ніж Заявник отримав охорону в Україні для Торговельної Марки DEEBOT за однією з Міжнародних реєстрацій, а отже Заявник не має права використовувати Спірне Доменне Ім'я.

Торговельна Марка Заявника є широко використовуваною та відомою і була зареєстрована задовго до реєстрації Торговельної Марки Відповідача та Спірного Доменного Імені. Роботи-пилососи під Торговельною Маркою Заявника DEEBOT отримали багато нагород за свій дизайн вже у 2016-2022 роках (Додаток 8 до Скарги).

На дату винесення цього Рішення Спірне Доменне Ім'я виводить до неактивного веб-сайту. Заявник надав докази (Додаток 11 до Скарги) того, що на дату подання Скарги Спірне Доменне Ім'я спочатку виводило на веб-сайт із значенням "Інтернет-магазин роботів-пилососів, мийників Ecovacs Deebot в Україні", на якому пропонувались до продажу товари Заявника, а також використовувався логотип Заявника, а пізніше переадресувало до веб-сайту "www.dreame.ua", на якому різні види побутової техніки, конкуруючі з товарами Заявник, пропонувались до продажу. Відповідач не надав пояснення такого використання Спірного Доменного Імені та не заперечив факту переадресації.

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 надавачі 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 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 BOIB No. [D2013-0318](#); *Dell Inc. проти Ivan Petrov, Private Person*, справа BOIB No. [D2021-0957](#)). Аналогічна позиція також висловлена у розділі 2.8 [Огляду BOIB 3.0](#) і відома широкому загалу як Ok! Data тест.

Ретельно проаналізувавши наявні у справі матеріали, Адміністративна Комісія встановила, що дії Відповідача не відповідають, зокрема вищенаведеному критерію (iii), оскільки Відповідач, попередньо використовуючи Спірне Доменне Ім'я для Інтернет-магазину з продажу виключно товарів Заявника, ніде на веб-сайті під Спірним Доменним Іменем не вказував, що він є уповноваженим партнером та/або дистриб'ютором Заявника, та взагалі жодним чином не зазначав про характер взаємовідносин із Заявником.

За таких обставин, на думку Адміністративної Комісії, Відповідач подав заявку та зареєстрував свою Торговельну Марку, намагаючись забезпечити собі права на торговельну марку на позначення "DEEBOT" і таким чином легітимізувати своє володіння Спірним Доменним Ім'ям та обійти застосування Політики .UA, будучи добре обізнаним з Заявником, його товарами та діловою репутацією щодо Торговельної Марки Заявника та його усталеною позицією на міжнародних ринках.

Відповідач також стверджує, що його права та законні інтереси на Спірне Доменне Ім'я підтверджуються реєстрацією Торговельної Марки Відповідача за Свідоцтвом № 237981, що є обов'язковою умовою для реєстрації Спірного Доменного Імені в домені верхнього рівня ".ua".

Адміністративна Комісія зазначає, що наявність прав інтелектуальної власності на певній території не означає автоматичної презумпції прав та законних інтересів на доменне ім'я в рамках Політики .UA.

При розгляді питання про те, чи свідчить реєстрація торговельної марки про наявність законного інтересу, слід враховувати наступні обставини (див. *Fonbet Corp. проти Геннадія П. Пастушенка*, справа BOIB [DUA2020-0020](#)):

(i) при розгляді питання про "права або законні інтереси" відповідно до пункту 4(a)(ii) Політики .UA, адміністративна комісія може, у відповідних випадках, поставити під сумнів легітимність торговельної марки, на яку посилається відповідач. Сам факт подання заявки на торговельну марку або її отримання відповідачем, відповідно до практики застосування UDRP, яка використовується в даному випадку за аналогією, не є абсолютною перешкодою для того, щоб позивач міг подати позов. У випадку, коли, на думку адміністративної комісії, заявка на реєстрацію торговельної марки або її реєстрація здійснені не із законними або добросовісними намірами, а лише для того, щоб легітимізувати реєстрацію доменного імені, така торговельна марка може не братися до уваги.

(ii) хронологія подій є важливим фактором для визначення того, чи є реєстрація торговельної марки добросовісною, чи просто способом легітимізувати право на доменне ім'я відповідача. Подання заявки на реєстрацію торговельної марки післяповідомлення про спір або реєстрації доменного імені, може свідчити про відсутність законного інтересу.

(iii) знання та наміри відповідача на момент реєстрації спірного доменного імені мають велике значення, але знання прав заявника саме по собі не виключає наявності у відповідача права або законного інтересу щодо доменного імені.

(iv) зв'язок (або його відсутність) між відповідачем та юрисдикцією, в якій він прагне зареєструвати торговельну марку, може вказувати на те, чи є заявка або реєстрація торговельної марки "легітимною".

У даній справі Торговельна марка Заявника була зареєстрована за міжнародною реєстрацією № 1079099 від 21 квітня 2011 року відносно товарів класу 7 МКТП (Пилососи; прилади для прибирання з використанням пари; пральні машини; преси для вина; електромеханічні машини для приготування напоїв; подрібнювачі соєвого молока; самохідні машини для підмітання доріг; установки для миття транспортних засобів; подрібнювачі стічних вод; домашні роботи для прибирання будинків) та

товарів класу 9 МКТП (Машини перфокарткові для офісів; електричні дроти; факсимільні апарати; лічильні машини; машини для підрахунку та сортування грошей; пристрої зондування; електричні праски; пристрої захисту від нещасних випадків для особистого користування; сигнальні ліхтарі; апаратура для дистанційного керування); з поширенням на Україну з 28 травня 2012 року.

Торговельна Марка Відповідача за Свідоцтвом № 237981 була зареєстрована 12 лютого 2018 року (дата подання заявки: 7 серпня 2017 року) відносно товарів класу 9 МКТП (акумулятори електричні; дозувальні пристрої; дозатори; іонізатори, крім призначених для оброблення повітря або води). Відповідно до стану діловодства за заявкою на Торговельну Марку Відповідача (стан діловодства доступний онлайн у базі даних “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг” Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ) в процесі реєстрації Торговельної Марки Відповідачу було видано Повідомлення про можливу відмову в реєстрації. Адміністративна Комісія вважає, що підставою для видачі зазначеного Повідомлення могла бути наявність в Україні діючої реєстрації саме на Торговельну Марку Заявника.

Відповідно до розділу 4.2 [Огляду ВОІВ 3.0](#), застосовним стандартом доказування є “баланс ймовірностей” або “ наявність більш вагомих доказів ”; деякі адміністративні комісії також називають його стандартом “ із врахуванням всіх обставин ”. Відповідно до цього стандарту, сторона повинна продемонструвати, щоб адміністративна комісія була задоволена тим, що заявлений факт є більш вірогідним, ніж ні.

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

Адміністративна Комісія бере до уваги той факт, що Торговельна Марка Заявника є відомою та безперервно і широко використовується з 2011 року для товарів “роботи-пилососи та роботи-мийники”, а також те, що Відповідач використовував свою Торговельну Марку для Інтернет-магазину з продажу саме товарів Заявника, а також для перенаправлення користувачів мережі Інтернет на конкуруючий веб-сайт.

Крім того, беручи до уваги репутацію Торговельної Марки Заявника та той факт, що Спiрне Доменне Ім'я раніше виводило на веб-сайт з продажу товарів Заявника з використанням також логотипу Заявника, а пізніше перенаправляло трафік на сайт, де пропонувались до продажу товари конкурента Заявника, очевидно, що Відповідач був дуже добре обізнаний про Торговельну Марку Заявника та його бізнес на момент реєстрації Спiрного Доменного Імені. При цьому також Відповідач не надав будь-яких заперечень та пояснень стосовно того, що Заявник, його бізнес та Торговельна Марка DEEBOT були (не)відомі Відповідачу на дату реєстрації Спiрного Доменного Імені.

Адміністративна Комісія також зазначає, що рішення, прийняті на підставі Політики .UA ґрунтуються на матеріалах, поданих сторонами. Адміністративна Комісія не уповноважена самостійно збирати докази. Неповнота наданих Відповідачем доказів унеможливають встановлення Адміністративною Комісією фактичних обставин, що мають значення для вирішення питання про правомірність реєстрації Спiрного Доменного Імені.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що пункт 4(с) Політики .UA містить невиключний перелік обставин, які можуть свідчити про наявність у Відповідача прав або законних інтересів щодо Спiрного Доменного Імені, Адміністративна Комісія приходять до висновку, що, враховуючи наявність Торговельної Марки Відповідача, реєстрація якої відбулася на майже 6 років пізніше надання правової охорони Торговельній Марці Заявника на території України, та спосіб використання Відповідачем Спiрного Доменного Імені, Адміністративна Комісія не готова визнати, що Торговельна Марка Відповідача та подальше використання Спiрного Доменного Імені породжує права або законні інтереси Відповідача на Спiрне Доменне Ім'я в рамках Політики . UA.

Крім того, Адміністративна Комісія вважає, що у цій справі відсутні докази того, що Відповідач є відомим загалом 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. Адміністративна Комісія вважає, що характер Спірного Доменного Імені несе в собі високий ризик його сприйняття як потенційно афілійованого з Заявником .

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

### **C. Зареєстроване або використовується недобросовісно**

Пункт 4(a)(iii) 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.

Однак, на думку Адміністративної Комісії, той факт, що Відповідач знав про Заявника та Торговельну Марку Заявника на момент реєстрації Торговельної Марки Відповідача та Спірного Доменного Імені, не викликає сумнівів з огляду на те, що українська реєстрація торговельної марки № 237981 та Спірне Доменне Ім'я повністю відтворюють Торговельну Марку Заявника, і вони були зареєстровані у 2018 році, набагато пізніше першої реєстрації Торговельної Марки Заявника у 2011 році. Крім того, Відповідач використовував Спірне Доменне Ім'я для веб-сайту, на якому спочатку розміщувався Інтернет-магазин з продажу товарів Заявника, а пізніше для перенаправлення трафіку на інший веб-сайт, де пропонувалися товари конкурентів Заявника. Більш того, актуальний обліковий запис під назвою "deebot.ua" в соціальній мережі Instagram містить посилання на веб-сайт "www.deebot.ua", а також містить в своєму описі зазначення "Роботи-пилотяги DEEBOT Ecovacs", а також багато рекламних зображень і відео роботів-пилососів Заявника. Отже, Адміністративна комісія приходить до висновку, що початкове 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 та відому Торговельну Марку Заявника, що свідчить про недобросовісність. Аналогічна позиція також висловлена Ааміністративними комісіями у попередніх справах за Політикою.UA. наприклад *MichaelKors*

(Switzerland) International GmbH. проти Minakova Maria, справа BOIB No. [DUA2020-0002](#); Хармен Інтернешнл індастріз, Інк. (Harman International Industries, Inc.) проти Александра Колегаєва, справа BOIB No. [DUA2020-0005](#).

Очевидно, що Відповідач вирішив зареєструвати Спірне Доменне Ім'я, яке є тотожним Торговельній Марці DEEBOT, з метою залучення Інтернет-користувачів на свій веб-сайт, який є конкуретом Заявника, шляхом створення ймовірності сплутування з Торговельною Маркою DEEBOT щодо джерела, спонсорства, приналежності або схвалення веб-сайту Відповідача та продукції, що продавалася на ньому.

Що стосується поточного неактивного статусу Спірного Доменного Імені, то зміна у його використанні ще більше підкріплює висновок Адміністративної Комісії про те, що у Відповідача відсутні будь-які достовірні пояснення щодо добросовісності реєстрації та попереднього використання Спірного Доменного Імені. Враховуючи сукупність обставин, Адміністративна Комісія вважає, що поточне пасивне володіння Спірним Доменним Ім'ям не перешкоджає встановленню факту недобросовісності. Див. розділ 3.3 [Огляду BOIB 3.0](#).

Адміністративна Комісія зазначає, що перша реєстрація Торговельної марки Заявника передувала реєстрації Спірного Доменного Імені та реєстрації Торговельної Марки Відповідача, а отже, Спірне Доменне Ім'я було зареєстровано недобросовісно. Крім того, перенаправлення користувачів Інтернету на сайт конкурентів Заявника є доказом недобросовісності відповідно до пункту 4(b)(iv) Політики .UA.

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

## **8. Рішення**

Враховуючи вищенаведене, відповідно до пунктів 4(i) Політики .UA та 15 Правил .UA Адміністративна Комісія вирішила, що Спірне Доменне Ім'я <deebot.ua> має бути передане Заявнику.

*/Mariia Koval/*

**Mariia Koval**

Одноосібний член Комісії

Дата: 8 квітня 2024 року