

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Balkrishna Industries Limited проти Міщенко Тетяна Михайлівна
DUA2024-0002

1. Сторони

Позивачем у цій справі є компанія Balkrishna Industries Limited, Індія, яку представляють Mikhailyuk, Sorokolat & Партнери, Україна.

Відповідачем у цій справі є Міщенко Тетяна Михайлівна, Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор

Спірне доменне ім'я <bkt-tires.com.ua>. Реєстратором доменних імен є Private enterprise "Rules" ("Реєстратор").

3. Процесуальні підстави

Ця Скарга була подана Позивачем до Центру арбітражу та медіації ВОІВ (далі – «Центр») 12 січня 2024 року. 16 січня 2024 року Центр надіслав електронний лист Реєстратору для підтвердження у зв'язку зі спірним доменним ім'ям. 16 січня 2024 року Реєстратор надіслав свою відповідь електронною поштою до Центру підтверджуючи, що Відповідач є реєстрантом спірного доменного імені та надаючи контактну інформацію.

Центр підтвердив, що Скарга відповідає формальним вимогам Політики вирішення доменних спорів у домені .UA («Політика .UA»), Правил Політики вирішення доменних спорів у домені .UA («Правила .UA»), а також Додатковим правилам ВОІВ до Політики вирішення спорів щодо доменних спорів у домені .UA (Додаткові правила ВОІВ).

Відповідно до пунктів 2(а) та 4(а) Правил,UA Центр офіційно повідомив Відповідача про Скаргу, і провадження розпочалося 23 січня 2024 року. Відповідно до параграфу 5 (а) Правил,UA кінцевий термін подання Відповіді – 12 лютого 2024 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Відповідача про ненадання відповіді у зазначений строк 13 лютого 2024 року.

19 лютого 2024 року Центр призначив Олексія Столяренка Адміністративною комісією. Адміністративна комісія вважає таке призначення правомірним. Адміністративна комісія подала Декларацію про згоду та Декларацію про неупередженість та незалежність відповідно до вимог Центру відповідно до пункту 7Правил .UA..

4. Подальші процесуальні міркування

Відповідно до пункту 10 Правил .UA, Адміністративна комісія зобов'язана забезпечити рівне відношення до сторін та надання кожній стороні справедливої можливості представити свої аргументи, а також забезпечити 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 повідомлення про розгляд справи, Адміністративна комісія на свій розсуд відповідно до пункту 10 Правил .UA вирішує, чи варто продовжувати розгляд справи.

Розглянувши всі обставини справи, Адміністративна комісія вважає, що має. Адміністративна комісія зазначає, що кур'єр не зміг доставити письмове повідомлення на адресу Відповідача в Україні, а Скаргу було доставлено на електронну адресу Відповідача, підтверджену Реєстратором.

Адміністративна комісія також зазначає, що Позивач вказав у Скарзі, що будь-яке оскарження Відповідачем будь-якого рішення про передачу або скасування спірного доменного імені відноситься до юрисдикції судів України.

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 приступить до прийняття рішення відповідно.

5. Фактичні підстави

Позивачем по цій справі є Balkrishna Industries Limited, компанія заснована в Індії, що є одним із провідних світових виробників шин для різних типів транспортних засобів, включаючи автомобілі, сільськогосподарську техніку та важку техніку.

ВКТ (Balkrishna Industries Tyres) є відомим брендом Позивача, під яким випускається широкий асортимент продукції. Позивач активно працює на міжнародному ринку, забезпечуючи поставки в понад 120 країн по всьому світу.

Позивач співпрацює з численними дистриб'юторами і роздрібними продавцями на території України, де продукція під брендом ВКТ користується значним попитом серед споживачів.

Позивач є власником численних торговельних марок, включаючи:

- Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1125825 щодо словесного позначення ВКТ зареєстрована 19 червня 2012 року щодо товарів класу 12, що включають "шини для автомобілів, шини для наземних транспортних засобів, шини для сільськогосподарської техніки", які покривають Україну.
- Свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 337022, щодо комбінованого позначення ВКТ зареєстроване 6 вересня 2023 року, щодо товарів 12 класу, включаючи автомобільні шини та інші види шин.

Позивач володіє доменним ім'ям <bkt-tires.com>, що прив'язано до офіційного веб-сайту Позивача, на якому представлена інформація про продукцію, новини компанії та контактні дані. Доменне ім'я <bkt-tires.com> було зареєстровано 15 листопада 1997 року.

Відповідачем є Міщенко Тетяна Михайлівна, фізична особа з України, як було підтверджено Реєстратором.

Спірне доменне ім'я зареєстроване Відповідачем 1 липня 2022 року. На момент написання Рішення доступ до веб-сайту за спірним доменним ім'ям був відсутнім. Проте за інформацією Позивача веб-сайт під спірним доменним ім'ям раніше використовувався для продажу шин.

Перед поданням скарги Позивач намагався мирно вирішити ситуацію, звернувшись до Відповідача з пропозицією про відмову від доменного імені або його передачу. Відповідь від Відповідача не було отримано.

6. Аргументи сторін

А. Позивач

Спірне доменне ім'я є схожим до ступеню змішування із торговельною маркою ВКТ Позивача.

Позивач набув права на торговельну марку ВКТ у багатьох юрисдикціях по всьому світу, включаючи Україну. Позивач реалізує брендовані товари в Україні, зокрема через мережу дистриб'юторів. Як Позивач, так і його товарний знак ВКТ відомі в Україні, зокрема щодо автомобільних шин. Позивач отримав захист на торговельну марку ВКТ набагато раніше дати реєстрації спірного доменного імені 1 липня 2022 року.

Відповідач не є авторизованим дилером Позивача та ніколи не отримував дозволу від Позивача на використання торговельної марки ВКТ або інших елементів в спірному доменному імені. Відповідач не відомий за спірним доменним іменем і не використовує спірне доменне ім'я у зв'язку з добросовісною пропозицією товарів чи послуг. Мета реєстрації спірного доменного імені - скористатися відомістю торговельної марки ВКТ Позивача.

Веб-сайт, що прив'язаний до спірного доменного імені, становить собою імітацію веб-сайту Позивача, а також містить згадки та зображення торговельних марок і продуктів Позивача. Відповідач був повністю обізнаний щодо репутації торговельної марки Позивача, і метою реєстрації спірного доменного імені було виключно використання репутації торговельної марки Позивача для перенаправлення користувачів Інтернету, які шукають продукцію Позивача, на веб-сайт під спірним доменним ім'ям з метою отримання прибутку.

Відповідач використовує торговельну марку ВКТ не тільки в спірному доменному імені та на веб-сайті, а й в якості метатега (keyword) в HTML коді веб-сайту за спірним доменним ім'ям, що призводить до лідогенерації на веб-сайт Відповідача за пошуковими запитами продукції Позивача, що в комплексі створює хибне враження про зв'язок/належність спірного домену та сайту Позивачу, приваблює користувачів Інтернету до спірного доменного імені та відволікає їхню увагу від (зменшує відвідуваність) офіційного сайту Позивача.

Характер спірного доменного імені та оформлення сайту вводить в оману користувачів, створюючи помилкове враження про потенційну приналежність Позивачу, що є свідченням недобросовісності Відповідача. Ніде на веб-сайті за спірним доменним ім'ям Відповідач не вказує, що Відповідач насправді ніяким чином не пов'язаний із Позивачем.

На підставі викладеного Позивач просить прийняти рішення про передачу доменного імені Позивачу.

Б. Відповідач

Відповідач не відповів на твердження Позивача.

7. Обговорення та висновки

A. Мова провадження

Згідно з пунктом 11(а) Правил .UA “якщо сторонами не домовлено інакше, мовою адміністративного провадження є мова Реєстраційної угоди (яка має бути англійською, російською або українською), з урахуванням права комісії вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження.”

У цьому випадку Реєстратор підтвердив, що мовою Реєстраційної угоди для спірного доменного імені є українська, Скарга подана Позивачем українською мовою, і тому адміністративна комісія затверджує українську мову, як мову цього провадження.

B. Тотожність або схожість, що збиває з пантелику

Позивач довів наявність прав на торговельну марку ВКТ через наявність міжнародної реєстрації, що поширює свою дію на багато юрисдикцій, включаючи Україну, а також за допомогою наявності свідоцтва України на торговельну марку ВКТ.

Таким чином, Адміністративна комісія вважає, що Позивач задовольнив вимогу про наявність відповідних прав на торговельну марку.

Адміністративна комісія також вважає, що спірне доменне ім'я є схожим до ступеню змішування із торговельною маркою Позивача ВКТ.

Спірне доменне ім'я складається з торговельної марки Позивача ВКТ, дефісу, словесного елементу “tires” та доменного імені третього рівня в публічному домені «.com.ua» (ccTLD). ccTLD розглядається як стандартна вимога реєстрації доменного імені і як елемент доменного імені не береться до уваги при перевірці схожості за першим елементом. Тому Адміністративна комісія не враховує ccTLD для цілей цього порівняння.

Ба більше, Адміністративна комісія зазначає, що спірне доменне ім'я включає торговельну марку Позивача ВКТ у повному обсязі.

Додавання слова “tires” до торговельної марки ВКТ Позивача не перешкоджає визнанню схожості до ступеня змішування за першим елементом. Однак природа такого додаткового слова може вплинути на оцінку другого та третього елементів.

Адміністративна комісія встановлює, що за результатами порівняння спірного доменного імені та текстових компонентів торговельної марки ВКТ, спірне доменне ім'я відтворює в повному обсязі зареєстровану торговельну марку ВКТ Позивача, торговельна марка ВКТ Позивача є впізнаваною у спірному доменному імені, і відповідно, спірне доменне ім'я є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою ВКТ Позивача.

Враховуючи вище сказане, Адміністративна комісія зазначає, що Позивач виконав вимоги пункту 4(а)(і) Політики .UA.

C. Права або законні інтереси

Згідно з пунктом 4(а)(іі) Політики .UA, Позивач повинен довести, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені.

Як тільки Позивач обґрунтує своїми аргументами справу проти Відповідача за цією підставою, тягар доказування переходить до Відповідача, щоб спростувати його. Однак загальний тягар доказування залишається за Позивачем. Пункт 4(с) Політики .UA наводить обставини, які демонструють права Відповідача або законні інтереси щодо спірного доменного імені, і які Позивачі часто аналізують, щоб

показати, що діяльність Відповідача не відповідає добросовісному пропонуванню товарів або послуг (пункт 4(с)(i) Політики .UA), що Відповідач не відомий під спірним доменним ім'ям (пункт 4(с)(ii) Політики .UA) та що Відповідач не залучений до законного некомерційного або добросовісного використання спірного доменного імені (пункт 4(с)(iii) Політики .UA).

Адміністративна комісія вважає, що оскільки спірне доменне ім'я повністю відтворює зареєстровану торговельну марку Позивача ВКТ, будь-яке використання такого доменного імені Відповідачем несе високий ризик асоціації із Позивачем.

За інформацією Позивача, Відповідач не є авторизованим дилером або дистриб'ютором Позивача та не має дозволу на використання торговельної марки ВКТ у спірному доменному імені або на відповідному веб-сайті.

Спірне доменне ім'я в даний час не веде до активного веб-сайту, однак на підставі наданих Позивачем знімків екрана, коли веб-сайт був активним, він виглядав так, ніби пропонував до продажу брендovanі товари Позивача.

На веб-сайті Відповідач ніде не вказував щодо стосунку (або його відсутності) до Позивача. Однак використання торговельної марки ВКТ Позивача на веб-сайті, його логотипів та зміст веб-сайту, свідчить про те, що Відповідач був добре обізнаний з тим, що ВКТ є торговельною маркою Позивача, і про використання цієї торговельної марки без згоди Позивача.

На основі доказів, наданих Позивачем, Адміністративна комісія робить висновок, що Відповідач мав на меті монетизувати спірне доменне ім'я, коли веб-сайт був активним, продаючи товари та вдаючи наявність зв'язку із Позивачем, що не відповідало дійсності. Таким чином, Адміністративна комісія вважає, що Відповідач не був залучений до добросовісного пропонування товарів або послуг (згідно з пунктом 4(с)(i) Політики .UA) та діяльність Відповідача не відповідає законному некомерційному використанню (згідно з пунктом 4(с)(iii) Політики .UA).

Згідно з інформацією Реєстратора, "Мищенко Тетяна Михайлівна" є реєстрантом спірного доменного імені. Адміністративна комісія не знайшла жодних доказів, що Відповідач відомий під спірним доменним іменем. Адміністративна комісія робить висновок, що Відповідач не відомий під спірним доменним ім'ям згідно з пунктом 4(с)(ii) Політики .UA.

Отже, Адміністративна комісія вважає, що Позивач задовольнив другий елемент Політики .UA, а саме пункт 4(а)(ii).

D. Шахрайська реєстрація або недобросовісне використання

Як встановлено Адміністративною комісією вище, торговельна марка Позивача ВКТ є відомою споживачам в Україні. Позивач продає свою брендovanу продукцію в Україні через дистриб'юторів, і його продукція доступна по всій Україні.

Адміністративна комісія зазначає, що марка Позивача ВКТ була зареєстрована набагато раніше реєстрації спірного доменного імені, і Відповідач, через характер діяльності його веб-сайту під спірним доменним іменем, був обізнаний, що така реєстрація порушує права Позивача на торговельну марку.

Відповідач не надав відповіді або будь-яких доказів добросовісного використання спірного доменного імені. Крім того, композиція елементів і кольорова схема веб-сайту, використання торговельних марок Позивача ВКТ, зміст веб-сайту, який включав сторінки з описом діяльності і новини щодо Позивача свідчать про те, що Відповідач не тільки знав про торговельні марки Позивача та офіційний веб-сайт, але й навмисно копіював елементи веб-сайту Позивача та використовував торговельні марки Позивача з метою створення враження, що веб-сайт під спірним доменним іменем асоційований, афілійований, спонсорований або безпосередньо експлуатується Позивачем.

Таким чином, Адміністративна комісія доходить до висновку, що попередні дії Відповідача щодо спірного доменного імені вказують на те, що Відповідач мав на меті монетизувати спірне доменне ім'я, продаючи товари, посилаючись на зв'язок із Позивачем, який не відповідає дійсності.

Крім того, адміністративна комісія вважає, що навряд чи Відповідач міг би використовувати спірне доменне ім'я добросовісно, враховуючи, що воно схоже до ступеню змішування із торговельною маркою Позивача.

Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені.

Враховуючи попереднє використання спірного доменного імені, докази щодо якого надані Позивачем, Адміністративна комісія вважає, що намір Відповідача завжди полягав у тому, щоб навмисно привабити користувачів Інтернету на веб-сайт або інший об'єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із знаком Позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення веб-сайту чи об'єкта, продукту чи послуги на веб-сайті або об'єкті (див. пункт 4(b)(iv) Політики .UA).

Отже, Адміністративна комісія робить висновок, що Відповідач зареєстрував і використовував спірне доменне ім'я недобросовісно і що Позивач, відповідно, довів третій елемент Політики, а саме пункт 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 постановляє задовольнити запит Позивача про передачу спірного доменного імені <bkt-tires.com.ua> Позивачу.

/Олексій Столяренко/

Олексій Столяренко

Адміністративна комісія

Дата: 11 березня 2024