

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

### Koninklijke Douwe Egberts B.V. проти Дарії Олегівни Бойко

### DUA2024-0015

#### 1. Сторони

Заявником у цій справі є компанія Koninklijke Douwe Egberts B.V., Королівство Нідерландів, яку представляють Ploum, Королівство Нідерландів.

Відповідачем у цій справі є Дарія Олегівна Бойко, Україна.

#### 2. Доменне ім'я та реєстратор

Спірним доменним іменем є <jdecoffeemachines.com.ua> (далі – “спірне доменне ім'я”). Реєстратором спірного доменного імені є Irena.ua (далі – “Реєстратор”).

#### 3. Процесуальні підстави

Скарга була подана Заявником до Центру арбітражу та медіації ВОІВ (далі – “Центр”) 22 листопада 2024 року англійською мовою. 25 листопада 2024 року Центр надіслав електронний запит Реєстратору для підтвердження даних реєстранта спірного доменного імені. 26 листопада 2024 року Реєстратор надіслав свою відповідь електронною поштою до Центру, в якій вказав реєстранта спірного доменного імені та його контактні дані, що відрізняються від вказаних у Скарзі імені та контактних даних Відповідача (Unknown / Registrant information is not published, Whois privacy protection service). 26 листопада 2024 року Центр надіслав Заявнику електронний лист, в якому вказав дані реєстранта та його контактну інформацію, розкриті Реєстратором, а також запропонував Заявнику подати доповнення до Скарги. Заявник подав доповнену Скаргу 27 листопада 2024 року.

26 листопада 2024 року Центр повідомив Сторони українською та англійською мовами, що мовою угоди про реєстрацію спірного доменного імені є українська мова. 27 листопада 2024 року Заявник підтвердив своє клопотання про те, щоб мовою розгляду справи була англійська мова. Відповідач не надав жодних коментарів щодо клопотання Заявника.

Центр підтвердив, що Скарга та доповнена Скарга 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 українською та англійською мовами про подання Скарги, і провадження розпочалося 2 грудня 2024 року. Відповідно до пункту 5 (а) Правил.UA кінцевим терміном подання Відповіді було 22 грудня 2024 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Сторони про ненадання відповіді 23 грудня 2024 року.

27 грудня 2024 року Центр призначив Тараса Кислого в якості єдиного члена 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 Адміністративна Комісія повинна забезпечити рівноправність Сторін та надання кожній Стороні можливості представити свої аргументи, а також повинна забезпечувати належну оперативність адміністративного провадження.

Зважаючи на те, що поштова адреса Відповідача знаходиться в Україні, яка на дату прийняття цього рішення є стороною міжнародного конфлікту, це може вплинути на отримання повідомлень по справі. Відповідно до пункту 10 Правил .UA, Адміністративна Комісія має вирішити на власний розсуд, чи варто продовжувати адміністративне провадження.

Врахувавши всі обставини справи, Адміністративна Комісія вважає, що провадження слід продовжити. Адміністративна Комісія зазначає, що Скарга та повідомлення про подання Скарги були доставлені на електронну адресу Відповідача, надану Реєстратором.

Адміністративна Комісія дійшла висновку, що Сторонам було надано достатню можливість представити свої аргументи, і з метою забезпечення належної оперативності адміністративного провадження Адміністративна Комісія перейде до винесення відповідного Рішення.

#### **5. Фактичні обставини**

Заявник є нідерландською компанією, яка спеціалізується на каві та чаї, та входить до групи компаній, у складі яких Koninklijke Douwe Egberts B.V., Jacobs Douwe Egberts та JDE Peet's. Портфель кави та чаю цієї групи доступний у більш ніж 100 країнах світу, зокрема в Європі та Північній Америці.

JDE (аббревіатура від Jacobs Douwe Egberts) використовується як парасольковий бренд для портфеля кави та чаю, що належить Заявнику. До цього портфеля входять багато відомих брендів, зокрема, але не обмежуючись, наступними: Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, TiÓga, Super, Kenco, Pilao & Gevalia. Упаковка товарів всіх цих брендів містить як їхній власний логотип, так і логотип JDE.

Заявник володіє та керує веб-сайтами на численних доменних іменах, які включають бренд JDE, наприклад, <jdecoffee.com>.

Заявник є власником великої кількості реєстрацій торговельних марок у світі, зокрема в кількох європейських країнах, які включають або складаються з елемента JDE, наприклад, міжнародна реєстрація № 1248744, дата реєстрації 16 квітня 2015 року, з поширенням правової охорони, зокрема, Україну, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки.

Спірне доменне ім'я було зареєстроване 29 липня 2024 року і вело до веб-сайту, де пропонувались послуги з комерційного використання кавомашин різноманітних виробників та містились численні згадки торговельної марки JDE, а також комерційного найменування Jacobs Douwe Egberts. На час рішення у цій справі спірне доменне ім'я не веде до жодного активного веб-сайту.

## **6. Аргументи Сторін**

### **A. Заявник**

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я схоже до ступеню змішування з його торговельною маркою. Спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника. Решта слів, використані у спірному доменному імені, а саме "coffee" та "machines", є описовими, та не перешкоджають встановленню схожості до ступеню змішування, так само як і домен коду країни другого рівня "com.ua".

Заявник вважає, що у Відповідача немає прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідач не є відомим під іменем "JDE", "JDE Coffee" або "JDE Coffee Machines", і не набув жодних прав на відповідні торговельні марки. Відповідач ніяким чином не пов'язаний із Заявником, і Заявник не надавав ліцензію чи будь-який інший дозвіл Відповідачу на використання його торговельних марок чи на реєстрацію доменного імені, що містить ці торговельні марки. На час розгляду справи Відповідач не використовує спірне доменне ім'я у зв'язку із добросовісною пропозицією товарів чи послуг, оскільки воно не прив'язане до жодного активного веб-сайту. Попереднє використання спірного доменного імені також не породжувало прав чи законних інтересів у Відповідача, оскільки на відповідному веб-сайті пропонувались товари не лише під торговельною маркою Заявника, а також там не містилося чіткого пояснення щодо характеру взаємовідносин Відповідача та Заявника.

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я було зареєстровано та використовується недобросовісно. Торговельна марка Заявника є добре відомою, тому, враховуючи схожість між торговельною маркою Заявника та спірним доменним іменем, Відповідач повинен був знати про Заявника та його торговельну марку, а також про репутацію, пов'язану з нею, під час реєстрації спірного доменного імені, що свідчить про недобросовісність. Обізнаність Відповідача щодо торговельної марки Заявника також впливає з того, що зміст веб-сайту за спірним доменним іменем чітко відображав продукцію та торговельну марку Заявника. Однак, оскільки веб-сайт не розкривав характеру взаємовідносин із Заявником, Відповідач навмисно намагався залучити Інтернет-користувачів на свій веб-сайт з метою отримання комерційної вигоди, створюючи ймовірність введення в оману щодо пов'язаності веб-сайту з торговельною маркою Заявника. Також Відповідач приховав свої контактні дані при реєстрації спірного доменного імені.

### **B. Відповідач**

Відповідач не надав відповіді щодо аргументів Заявника.

## **7. Обговорення та висновки**

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

(i) доменне ім'я є тотожним або схожим до ступеню змішування з торговельною маркою, на яку заявник має права; та

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

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

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

### **7.1. Процедурне питання – 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 комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження.

Відповідно до наданої Реєстратором інформації, мовою угоди про реєстрацію спірного доменного імені є українська мова. Відповідно до даних WhoIs, Відповідач є українською фізичною особою.

Заявник скористався своїм правом заявити клопотання про здійснення провадження англійською мовою, посилаючись на використання у спірному доменному імені його торговельної марки та англійських слів "coffee" і "machines".

За загальним правилом при визначенні мови провадження враховується ряд чинників, включно із, але не обмежуючись, мовою листування між сторонами, що передувало поданню Скарги, країною походження, громадянством та місцем проживання сторони, а також іншими обставинами на підтвердження обізнаності сторін із відповідною мовою.

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

Матеріали справи не містять достатніх підтверджень того, що Відповідач обізнаний з англійською мовою у достатній мірі для цілей даного адміністративного провадження. Окрім того, Адміністративна Комісія бере до уваги той факт, що мовою веб-сайту, який попередньо був прив'язаний до спірного доменного імені, була українська.

Відтак, з урахуванням фактичних обставин справи для забезпечення рівності сторін, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що провадження слід вести українською мовою. Втім, з урахуванням відсутності клопотання Відповідача щодо мови провадження та неподання ним відповіді, від Заявника не вимагається переклад Скарги та доданих до неї додатків.

### **7.2. Змістовні питання**

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

Комісія встановила, що Заявник належним чином підтвердив свої права на зареєстровану торговельну марку.

У доменному імені домен верхнього рівня (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 (див., наприклад, *AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук*, справа VOIB No. [DUA2020-0011](#)). Відповідно, домен коду країни другого рівня “.com.ua” у спірному доменному імені не має значення для встановлення відповідної схожості.

У справах, де доменне ім'я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім'я зазвичай визнається тотожним або схожим до ступеню змішування до такої торговельної марки (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа VOIB No. [DUA2019-0002](#)). У даній справі спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника.

Хоча додавання інших термінів, таких як “coffee” та “machines”, може впливати на оцінку другого та третього елементів, Адміністративна Комісія встановила, що додавання таких термінів у складі спірного доменного імені не перешкоджає встановленню факту схожості до ступеню змішування між спірним доменним іменем та торговельною маркою Заявника для цілей Політики .UA. Див. [Огляд VOIB 3.0](#), розділ 1.8.

Враховуючи вищенаведене Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім'я є схожим до ступеню змішування із торговельною маркою Заявника, на яку Заявник має права, і, відповідно, Скарга відповідає вимогам пункту 4(а)(і) Політики .UA.

## **В. Права або законні інтереси**

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

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

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

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

Заявник не надавав Відповідачу ліцензію та не погоджував іншим чином використання раніше зареєстрованої торговельної марки Заявника, тому Комісія не вбачає у даній справі ніякого дійсного чи можливого bona fide або легітимного використання спірного доменного імені (див., наприклад, *OPPO Pte. Ltd. v. Private Registration / Alexander Leonidovich Shirkov*, справа BOIB № [DUA2019-0001](#)).

Матеріали справи не містять жодних доказів щодо того, що Відповідач є широко відомим за спірним доменним іменем, що могло б продемонструвати його права або законні інтереси (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа BOIB № [DUA2019-0002](#)).

Слід відзначити, що реселери, дистриб'ютори та інші подібні особи можуть використовувати в доменному імені торговельну марку заявника для добросовісного пропонування товарів чи послуг та мати законний інтерес у разі дотримання ряду умов (див., наприклад, *Harman International Industries, Inc. проти Александра Колегаєва*, справа BOIB № [DUA2020-0005](#)). Мова йде про дотримання всіх наступних умов:

(i) відповідач дійсно має пропонувати відповідні товари або послуги;

(ii) відповідач має використовувати сайт для продажу виключно товарів, маркованих торговельною маркою (в іншому випадку є вірогідність того, що відповідач використовує торговельну марку в доменному імені для приманювання споживачів і переорієнтування їх на інші товари);

(iii) на сайті має бути чітко зазначена інформація щодо відносин відповідача із власником торговельної марки; та

(iv) відповідач не повинен намагатись “захопити нішу” усіх релевантних доменних імен, таким чином позбавляючи можливості власника торговельної марки відобразити її у доменному імені.

У даній справі Адміністративна Комісія встановила, що Відповідач не дотримується, щонайменше, наведених умов (ii) та (iii), оскільки пропонує продукцію/послуги не лише під торговельною маркою Заявника та ніяк не розкриває на своєму веб-сайті відсутність взаємозв'язку з Заявником.

Адміністративна Комісія вважає, що склад спірного доменного імені (спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника та терміни “coffee” та “machines”, які стосуються продукції Заявника), з урахуванням також попереднього використання спірного доменного імені для веб-сайту, на якому розміщувались торговельна марка Заявника та комерційне найменування “Jacobs Douwe Egberts” афілійованої компанії Заявника, несе ризик його сприйняття як потенційно афілійованого з Заявником. [Огляд BOIB 3.0](#), розділ 2.5.1.

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

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

Використання Відповідачем спірного доменного імені при пропонуванні послуг пов'язаних з послугами Заявника, використання торговельної марки Заявника та комерційного найменування компанії групи Заявника на веб-сайті за спірним доменним іменем демонструє, що під час реєстрації спірного доменного імені Відповідач поза всяким сумнівом знав про раніше зареєстровану відому торговельну марку Заявника, що підтверджує недобросовісність такої реєстрації (див., наприклад, *Michael Kors (Switzerland) International GmbH v. Minakova Maria*, справа BOIB No. [DUA2020-0002](#)).

Пункт 4(b)(iv) Політики .UA встановлює, серед іншого, що свідоме використання доменного імені відповідачем з метою приваблення з комерційною метою користувачів Інтернет до свого веб-сайту чи іншої онлайн локації, шляхом створення вірогідності сплутування із торговельною маркою заявника стосовно походження, спонсорства, афілійованості, або підтримки веб-сайту відповідача чи локації, чи продукту, чи послуги на веб-сайті чи локації відповідача, становить одну із ознак недобросовісності використання торговельної марки заявника. Комісія встановила, що у даній справі спірне доменне ім'я використовувалось саме таким чином, що свідчить про недобросовісність такого використання.

Хоча на момент винесення цього рішення спірне доменне ім'я веде на неактивну веб-сторінку, його попереднє недобросовісне використання та відсутність пояснень з боку Відповідача роблять будь-яке добросовісне використання спірного доменного імені малоімовірним. Таким чином, поточне пасивне утримання спірного доменного імені не перешкоджає встановленню факту недобросовісності. Див. [Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 3.3.

Більше того, Відповідач використав сервіс приховання своїх даних при реєстрації спірного доменного імені. Відповідно до розділу 3.6 [Огляду ВОІВ 3.0](#), використання сервісу приховування даних виключно для уникнення отримання повідомлення про провадження UDRP може свідчити про недобросовісність; Відповідач може спростувати таке припущення, подавши відповідь. Відповідач однак ніякої відповіді не надав. Адміністративна Комісія вважає, що таке використання згаданого сервісу в цьому випадку підтверджує факт реєстрації спірного доменного імені з недобросовісними намірами.

Враховуючи вищенаведене, Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім'я було зареєстроване та використовується недобросовісно і, відповідно, Скарга відповідає вимогам 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 <jdecoffeemachines.com.ua> має бути переделеговане Заявнику.

*/Тарас Кислий/*

**Тарас Кислий**

Одноосібний член Комісії

Дата: 8 січня 2025 р.