

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh Co.Kg проти CUI LONG

Справа N° DUA2022-0001

1. Сторони

Заявником у справі є **Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co.Kg**, Німеччина, представлений **Nameshield**, Франція.

Відповідачем у справі є **CUI LONG**, Китай.

2. Доменне ім'я та Реєстратор

Спірним доменним іменем є **<boehringer-ingelheim.com.ua>**. Реєстратором доменного імені є **ua.drs**. («Реєстратор»).

3. Процедурні підстави

Ця Скарга була подана Заявником до Центру BOIB з Арбітражу та Посередництва («Центр») 21 січня 2022 року. 21 січня 2022 року Центр направив електронною поштою Реєстратору запит про підтвердження у зв'язку зі спірним доменним ім'ям. 24 січня 2022 року Реєстратор передав електронною поштою Центру свою відповідь, розкриваючи, що ім'я реєстранта та контактна інформація про спірне доменне ім'я відрізняються від імені відповідача та контактної інформації у Скарзі. 8 лютого 2022 року Центр надіслав електронною поштою Заявнику ім'я реєстранта та контактну інформацію, розкриті Реєстратором, і запропонував Заявнику внести зміни до Скарги. Заявник подав змінену Скаргу 8 лютого 2022 року.

Реєстратор також поінформував Центр про те, що мовою реєстраційної угоди є українська. 8 лютого 2022 року Центр надіслав сторонам електронною поштою повідомлення англійською та українською стосовно мови розгляду справи. 9 лютого 2022 року Заявник подав запит про те, щоб справа розглядалась англійською мовою, в той час як Відповідач не відповів на згадане повідомлення. Подальше процесуальне листування зі сторонами велось англійською на українською мовами.

Центр підтвердив, що Скарга разом зі зміненою Скаргою відповідає формальним вимогам Політики щодо розгляду спорів у сфері доменних імен в домені .UA («Політика .UA»), Правил Єдиної політики з розгляду спорів у сфері доменних імен в домені .UA («Правила .UA»), та Додаткові правила BOIB до Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA («Додаткові Правила .UA»).

Відповідно до параграфів 2(a) та 4(a) Правил Центр формально повідомив Відповідача про Скаргу, і

розгляд розпочався 16 лютого 2022 року. Відповідно до параграфа 5(а) Правил терміном для подання Відповіді було 8 березня 2022 року. Відповідач не надав відповіді. Відповідно, Центр повідомив Відповідача про ненадання відповіді у зазначений термін 31 березня 2022 року.

12 квітня 2022 року Центр призначив Тараса Кислого як Адміністративну Комісію. Адміністративна Комісія вважає таке призначення правомірним. Адміністративна Комісія надала Заяву про згоду та Декларацію про неупередженість та незалежність, як це вимагається Центром відповідно до параграфу 7 Правил.

З березня 2022 року і до цього часу Центр BOIB не мав можливості приймати скарги в домені .UA. З 1 липня 2023 року за дорученням Реєстру .UA послуга BOIB з вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA знову стала доступною. Відповідно, Рішення у даній справі повідомляється сторонам.

4. Фактичні обставини

Заявник є сімейною німецькою фармацевтичною компанією, історія заснування якої сягає 1885 року. З того часу Заявник став глобальним фармацевтичним підприємством, маючи орієнтовно 52000 працівників у своєму штаті. Заявник у своїй діяльності фокусується на ліках для людей, здоров'ї тварин та біофармацевтиці. У 2020 році продажі компаній групи Заявника сягнули 19.6 мільярдів євро.

Заявник є власником численних реєстрацій торговельних марок BOEHRINGER INGELHEIM у ряді країн, включаючи, наприклад, міжнародну реєстрацію №221544, з датою реєстрації 2 липня 1959 року.

Крім того, Заявник є власником багатьох доменних імен зі словом boehringer, включаючи, наприклад, <boehringer-ingelheim.com>.

Спірне доменне ім'я було зареєстроване 14 квітня 2021 року і вело до сторінки, де пропонувався його продаж за 2000 доларів США. На час рішення у даній справі спірне доменне ім'я не веде ні до якої активної веб-сторінки.

5. Доводи сторін

А. Заявник

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я ідентичне з його торговельною маркою. Спірне доменне ім'я складається із торговельної марки Заявника. Наявність у ньому загального домену верхнього рівня "com.ua" не надає йому розрізняльної здатності.

Заявник вважає, що у Відповідача немає прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідач не відомий загалом стосовно спірного доменного імені та не має прав на відповідну зареєстровану торговельну марку. Відповідач не має ніякого стосунку до ділової діяльності Заявника, не афілійований із Заявником, а також ніколи не уповноважувався на використання торговельної марки Заявника. Більше того, спірне доменне ім'я було виставлене на продаж за 2000 доларів США.

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я було зареєстровано або використовується недобросовісно. Спірне доменне ім'я є ідентичним із добре відомою торговельною маркою Заявника, відповідно, Відповідач знав про торговельну марку Заявника, реєструючи спірне доменне ім'я. Відповідач не здійснює активного використання спірного доменного імені, натомість, зареєстрував його лише з метою перепродажу за ціну, що перевищує звичайні затрати на його реєстрацію. Крім того, Відповідач вже був стороною у подібних доменних спорах раніше.

В. Відповідач

Відповідач не відповів на твердження Позивача.

6. Дискусія та Висновки

А. Мова провадження

Відповідно до пункту (а) параграфу 11 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.

Позивач скористався своїм правом заявити клопотання про розгляд справи англійською мовою, посилаючись, що англійська мова дуже поширена у міжнародному діловому спілкуванні і є однією з робочих мов Центру. Також застосування української мови призвело б до надмірних витрат Заявника на переклад.

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.

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

В. Ідентичність або подібність до ступеня змішування

У доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, ".ua", ".com.ua") є стандартною реєстраційною вимогою, і як такий не має значення для встановлення схожості за першим елементом, який має довести заявник у справі (див., наприклад, *AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук*, справа BOIB No. [DUA2020-0011](#)). Відповідно, у даній справі Адміністративна Комісія не враховує домен верхнього рівня "com.ua" при визначенні схожості спірного доменного імені та торговельної марки Заявника.

У справах, де доменне ім'я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім'я зазвичай визнається ідентичним або оманливо подібним до такої торговельної марки (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа BOIB No. [DUA2019-0002](#)). У даній справі Адміністративна Комісія встановила, що спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника із додаванням дефісу, що не перешкоджає встановленню подібності до ступеня змішування.

Враховуючи наведене, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що спірне доменне ім'я є ідентичним із торговельною маркою Заявника і, відповідно, Скарга Заявника задовольняє вимогам

параграфу 4(а)(і) Політики .UA.

С. Права чи законні інтереси

Заявник *prima facie* посилається на відсутність у Відповідача прав або законних інтересів на спірне доменне ім'я. Загалом тягар доказування у справах покладається на заявника, однак, як тільки заявник робить *prima facie* заяву про відсутність прав або законних інтересів, у цьому питанні тягар доказування супротивного покладається на Відповідача (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа BOIB No. [DUA2019-0002](#)). Відповідач у даній справі не надав ніяких доказів його прав або законних інтересів на спірне доменне ім'я.

Заявник не видавав ліцензію, а також ніяким іншим чином не надавав згоди на використання його раніше зареєстрованої торговельної марки Відповідачем, тому не може йти мови ні про яке дійсне або можливе *bona fide* чи законне використання спірного доменного імені (див., наприклад, *OPPO Pte. Ltd. v. Private Registration / Alexander Leonidovich Shirkov*, справа BOIB No. [DUA2019-0001](#)).

У матеріалах справи відсутні будь-які відомості, які могли б підтверджувати, що Відповідач є загалом відомим стосовно спірного доменного імені, що могло б продемонструвати у нього наявність прав або законних інтересів на спірне доменне ім'я (див., наприклад *e.g.*, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа BOIB No. [DUA2019-0002](#)).

Зважаючи на ризик непрямого афіліювання між спірним доменним іменем та ідентичною широковідомою торговельною маркою Заявника, Адміністративна Комісія приходить до висновку про неможливість реалістичного добросовісного використання спірного доменного імені без того, щоб викликати враження пов'язаності із Заявником (див., наприклад, *AB Electrolux v. Захаров Евгений*, справа BOIB No. [DUA2020-0006](#)).

Той факт, що спірне доменне ім'я більше не веде до активної веб-сторінки, не є підставою для висновку про його використання для будь-якого *bona fide* пропонування товарів або послуг (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа BOIB No. [DUA2019-0002](#)). Так само такою підставою не може вважатись його попереднє використання з єдиною метою пропонування спірного доменного імені для продажу.

Враховуючи наведене, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що Відповідач не має прав чи законних інтересів на спірне доменне ім'я, відповідно, Скарга Заявника задовольняє вимогам параграфу 4(а)(іі) Політики .UA.

Д. Недобросовісна реєстрація або використання

Відповідач добре знав про існування Заявника та мав опосередковану обізнаність про його права на широковідому торговельну марку BOEHRINGER INGELHEIM, і при цьому зареєстрував на себе ідентичне спірне доменне ім'я, без будь-якого дозволу Заявника, діючи недобросовісно (див., наприклад, *Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov*, справа BOIB No. [DUA2019-0002](#)).

Обставини справи свідчать, що Відповідач зареєстрував спірне доменне ім'я, в першу чергу, з метою продажу за ціною, що перевищує документовані витрати Відповідача безпосередньо пов'язані зі спірним доменним ім'ям, що є підтвердженням недобросовісності Відповідача (див., наприклад, *Google LLC проти Николаенко Виктор Александрович / Nikolaienko Victor Aleksandrovych*, справа BOIB No. [DUA2020-0032](#)).

Враховуючи попереднє використання спірного доменного імені, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що його поточне "пасивне утримання" є недобросовісним, а майбутнє добросовісне використання виглядає нереалістичним (див., наприклад, *Luxottica Group S.p.A. v. Savchenko Diana*, справа BOIB No. [DUA2021-0001](#)).

Враховуючи наведене, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що спірне доменне ім'я було зареєстроване і використовується недобросовісно і, відповідно, Скарга Заявника задовольняє вимогам параграфу 4(а)(iii) Політики .UA.

7. Рішення

З вищевказаних міркувань та відповідно до параграфу 4(i) Політики .UA та параграфу 15 Правил .UA вимога Заявника про передачу спірного доменного імені <boehringer-ingelheim.com.ua> задовольняється.

/Тарас Кислий/

Тарас Кислий

Адміністративна Комісія

Дата: 12 липня 2023 року