

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Запорізька Взуттєва Фабрика
“Міда 1992” проти Татяни Мида, Mida Shop
Справа № DUA2025-0002

1. Сторони

Заявником у цій справі є Товариство з обмеженою відповідальністю “Запорізька Взуттєва Фабрика
“Міда 1992”, Україна, яку представляє Molotai & Partners, Україна.

Відповідачем у цій справі є Татяна Мида, Mida Shop, Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор

Спірним доменним іменем є <midadshop.com.ua> (далі – “Спірне доменне ім'я”). Реєстратором
спірного доменного імені є Service Online LLC / ТОВ “Сервіс Онлайн” (ua.drs) (далі – “Реєстратор”).

3. Процесуальні підстави

Скарга була подана Заявником до Центру арбітражу та медіації BOIB (далі – “Центр”) 12 лютого 2025 року. 14 лютого 2025 року Центр надіслав електронний запит Реєстратору для підтвердження даних реєстранта спірного доменного імені. 17 лютого 2025 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 (ДАНІ ВІДПОВІДАЧА НЕВІДОМІ / n/a). 18 лютого 2025 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 доповнення до Скарги 25 лютого 2025 року.

Центр підтвердив, що Скарга та доповнення до Скарги 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 BOIB до Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Додаткові правила BOIB”).

Відповідно до пунктів 2(а) та 4(а) Правил .UA Центр офіційно повідомив Відповідача про подання Скарги, і провадження розпочалося 26 лютого 2025 року. Відповідно до пункту 5 (а) Правил .UA кінцевим терміном подання Відповіді було 18 березня 2025 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Сторони про ненадання відповіді 19 березня 2025 року.

24 березня 2025 року Центр призначив Ігоря Алфьорова 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

A. Місцезнаходження Відповідача

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, що 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.

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.

На дату подання Скарги, Спірне Доменне Ім'я використовується Відповідачем для комерційного онлайн магазину взуття.

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

Беручи до уваги той факт, що Відповідач не надав відповіді на Скаргу, Адміністративна комісія, врахувавши всі інші обставини справи, все ж таки вважає, що Сторонам була надана справедлива можливість представити свої аргументи, і провадження слід продовжити. Відповідно, Адміністративна комісія приступить розгляду справи і прийняття рішення.

5. Фактичні обставини

Заявник - українська компанія, яка спеціалізується на розробці та виробленні взуття. Щорічно компанія виробляє близько 100 різноманітних моделей взуття. Історія компанії почалась у 1992 році. У 2003 році компанією були відкриті перші фірмові магазини. Продаж виробів під торговельною маркою MIDA здійснюється через фірмовий вебсайт "www.mida.ua" та офіційних дистриб'юторів.

Компанія є власником серії торговельних марок MIDA, зареєстрованих в Україні, зокрема:

- свідоцтво України № 34779 для MIDA (словесне позначення), дата реєстрації 15 вересня 2003 року із датою подання заявки 17 липня 2001 року для товарів і послуг 18, 25, 26, 35 та 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків ("МКТП").
- свідоцтво України № 202908 для MIDA (комбіноване позначення), дата реєстрації 25 серпня 2015 року з датою подання заявки 16 травня 2014 року для товарів і послуг 25 та 35 класів МКТП.

Спірне доменне ім'я <midashop.com.ua> було зареєстровано Відповідачем 2 березня 2015 року. На момент подання Скарги та написання Рішення, вебсайт за Спірним доменним ім'ям активний і на ньому розташований онлайн-магазин взуття різних брендів, у тому числі взуття під торговельними маркою MIDA. Виходячи з поточної версії вебсайту та доказів, наданих Заявником, на вебсайті розміщені торговельна марка MIDA (комбінована) (в іншій кольоровій гамі) у якості логотипу магазину,

застереження про авторські права “2015 © Інтернет магазин взуття” та контактна електронна адреса “[...]@midashop.com.ua”. Відповідно до інформації, наведеної на вебсайті, Інтернет магазин об’єднує 10 роздрібних торгових точок у Харкові, а перший магазин був відкритий у 2005 році. Відповідно до наданих Заявником доказів, на вебсайті були зазначені тільки дві адреси.

6. Аргументи Сторін

A. Заявник

Заявник стверджує, що він довів кожну з обставин, необхідних згідно з Політикою .UA для передачі Спірного доменного імені.

Спірне доменне ім’я є схожим або тотожним до ступеню змішування із торговельними марками Заявника

Заявник стверджує, що спірне доменне ім’я <midashop.com.ua> є схожим до ступеню змішування із торговельними марками MIDA. Словесний елемент “shop” є простим “генеричним” (загальнозживаним) терміном і не має братися до уваги при визначенні схожості до ступеню змішування.

У Відповідача відсутні права чи законні інтереси щодо Спірного доменного імені

Заявник стверджує, що Відповідач не має прав чи законних інтересів щодо Спірного доменного імені. Він не є ліцензіатом, уповноваженим представником, працівником або дочірньою компанією Заявника, і не має дозволу на використання торговельних марок MIDA. Відповідач використовує Спірне доменне ім’я для онлайн-магазину, що пропонує товари не лише під торговельними марками Заявника, але й інші бренди, без зазначення відсутності зв’язку із Заявником. Така практика не відповідає вимогам тесту “Ok! Data” щодо добросовісного використання торговельної марки реселлером. Крім того, Відповідач не ідентифікує себе у чіткий спосіб, а вебсайт створює помилкове враження про зв’язок із Заявником, що вводить користувачів в оману.

Спірне доменне ім’я було зареєстровано або використовується недобросовісно

Заявник стверджує, що Відповідач зареєстрував Спірне доменне ім’я задовго після набуття Заявником прав на торговельні марки MIDA заради залучення відвідувачів до свого вебсайту із комерційною метою та введення Інтернет користувачів в оману щодо зв’язку із Заявником. Відповідач не відомий загалом за цим доменним іменем та приховав свої реєстраційні дані. Факт ідентичності доменного імені з відомою торговельною маркою Заявника без зв’язку з ним створює презумпцію недобросовісності.

Недобросовісність використання спірного доменного імені, підтверджується тим, що Відповідач знав про торговельні марки Заявника та свідомо націлювався на них, реєструючи Спірне доменне ім’я для вебсайту, на якому пропонується продукція Заявника.

Поєднання торговельної марки Заявника з терміном “shop” лише підсилює це враження, враховуючи комерційний характер діяльності Заявника.

Заявник просить, щоб спірне доменне ім’я було передделеговане Заявнику.

B. Відповідач

Відповідач не надав відповіді на Скаргу.

7. Обговорення та висновки

А. Тотожність або схожість до ступеню змішування

Адміністративна комісія встановила, що Заявник має права на торговельні марки MIDA.

Спірне доменне ім'я повністю відтворює торговельну марку MIDA, поєднану зі словом “shop”, що в перекладі з англійської означає “магазин”, та доменом другого рівня з кодом країни “.com.ua”.

Загальноприйнятним є той факт, що у доменному імені національний домен верхнього рівня (“ccTLD”) (наприклад, “.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. Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги домен другого рівня в публічному домені “.com.ua” при вирішенні питання про схожість до ступеню змішування Спільного доменного імені та торговельної марки Заявника.

За загальною практикою розгляду доменних спорів, якщо відповідна торговельна марка впізнавана в межах спільного доменного імені, додавання інших слів (незалежно від того, чи є вони описовими, географічними, зневажливими, беззмістовними або іншими) не перешкоджає встановленню схожості до ступеню змішування за першим елементом.

Відповідно, Адміністративна комісія вважає, що Спільне доменне ім'я є схожим до ступеню змішування із торговельними марками MIDA, які належать Заявнику.

В. Права або законні інтереси

Відповідно до пункту 4(a)(ii) Політики .UA, Заявник повинен довести, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спільного доменного імені. Хоча загальний тягар доказування лежить на Заявнику, достатньо подати рігма facie докази відсутності прав або законних інтересів у Відповідача. У такому разі тягар подання доказів за цим елементом переходить на Відповідача, який повинен надати спростування. Якщо цього не зроблено, вважається, що другий елемент доведено (див., наприклад, *L'Oréal v. Artem Volik*, WIPO № [DUA2023-0001](#)).

Заявник стверджує, що Відповідач не є його працівником, уповноваженим агентом чи ліцензіатом, і не має дозволу на використання торговельної марки MIDA у Спільному доменному імені або на веб-сайті.

Відповідач використовує торговельну марку MIDA не лише в Спільному доменному імені, а й на самому веб-сайті за Спільним доменним іменем, зокрема як логотип у назві онлайн магазину з написом російською мовою “ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ”. Комісія встановила, що доменне ім'я використовується з комерційною метою — для продажу взуття різних брендів, включно з товарами під торговельною маркою MIDA. Відповідно порушується другий критерій тесту Oki Data (вимога щодо продажу виробів/надання послуг лише під вказаною торговельною маркою). При цьому Відповідач не розкриває відсутність зв'язку із Заявником, що порушує також третій критерій тесту Oki Data (вимогу чіткого пояснення відносин із правовласником).

Відповідно до розкритих Реєстратором даних, Відповідачем є фізична особа з України — Тетяна Мида. Оскільки частина Спільного доменного імені збігається з заявленим прізвищем Відповідача в написанні українською мовою, Комісія вважає за доцільне зазначити, що на сайті використовуються формулювання “Магазин МІДА”, “Інтернет-магазин Midashop”, замість згадки про фізичну особу, наприклад “взуттєвий магазин Тетяни Міді”. Разом із фактом використання комбінованої торговельної марки Заявника у якості логотипу на вебсайті за Спільним доменним іменем та продажем товарів під торговельною маркою Заявника, це ще більше підсилює враження, що Відповідач намагається асоціювати свій онлайн-магазин з відомою торговельною маркою та Заявником, а не із власним ім'ям, зазначеним у реєстраційних даних. Крім того, Відповідач не відповів на Скаргу і, відтак, не надав аргументів щодо наявності у нього прав чи законних інтересів щодо Спільного доменного імені.

Таким чином, на думку Комісії, за принципом балансу вірогідностей, для застосування пункту 4(с)(ii) Політики .UA відсутні переконливі докази того, що Відповідач загальновідомий під ім'ям, що міститься у Спірному доменному імені, або здійснює комерційну діяльність під іменем "Міда", не пов'язаним з торговельною маркою Заявника.

Ураховуючи викладене, Комісія вважає, що Відповідач не має прав чи законних інтересів щодо спірного доменного імені, а отже, Скарга відповідає другому елементу Політики .UA, передбаченому пунктом 4(а)(ii).

С. Недобросовісна реєстрація або використання

Ознайомившись із наданими доказами, Комісія погоджується, що Відповідач був або мав бути обізнаний із Заявником та його торговельними марками MIDA на момент реєстрації Спірного доменного імені. MIDA є відомим виробником взуття в Україні з мережею фірмових магазинів, а відповідні торговельні марки були зареєстровані задовго до Спірного доменного імені.

Факт продажу продукції MIDA та використання однієї з торговельних марок Заявника як логотипу онлайн-магазину підтверджує, що Відповідач свідомо використовував Спірне доменне ім'я із комерційно метою (продаж взуття) шляхом створення асоціації з Заявником. Відсутність будь-яких застережень щодо зв'язку з власником торговельною марки додатково вказує на намір ввести Інтернет користувачів в оману, що підпадає під пункт 4(b)(iv) Політики .UA.

Відповідач не подав відповіді та не надав доказів добросовісного використання. Оформлення сайту, використання торговельної марки у Спірному доменному імені та на вебсайті лише підсилюють враження, що сайт пов'язаний із Заявником або його офіційними дистриб'юторами.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що Відповідач зареєстрував і використовує Спірне доменне ім'я недобросовісно, і Заявник довів третій елемент Політики .UA відповідно до пункту 4(а)(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 <midashop.com.ua> має бути передделеговане Заявнику.

/Ігор Алфьоров/

Ігор Алфьоров

Одноосібний член Комісії

Дата: 7 квітня 2025 року