

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

**Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) проти Свитко
Александра Анатолиевича (Svitko Alexander Anatolyevich)
Справа DUA2025-0005**

1. Сторони

Заявником у цій справі є Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), Німеччина, якого представляє Advance Partners LLC, Україна.

Відповідачем у цій справі є Свитко Александр Анатолиевич (Svitko Alexander Anatolyevich), Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор(и)

Спірним доменним ім'ям є <bmw5.kiev.ua>. Реєстратором доменного імені є Hosting Ukraine LLC (ua.ukraine) ("Реєстратор").

3. Процесуальні підстави

Ця Скарга була подана українською мовою Заявником до Центру арбітражу та медіації BOIB (далі – "Центр") 25 березня 2025 року. 25 березня 2025 року Центр надіслав електронний лист Реєстратору для підтвердження у зв'язку зі спірним доменним ім'ям. 27 березня 2025 року Реєстратор надіслав електронною поштою до Центру свою відповідь розкриваючи ім'я та контактну інформацію реєстранта спірного доменного імені, що відрізняються від імені та контактної інформації Відповідача у Скарзі (ІМ'Я ТА АДРЕСА ВІДПОВІДАЧА НЕ РОЗГОЛОШЕНІ РЕЄСТРАТОРОМ ДОМЕННОГО ІМЕНІ / not published). 27 березня 2025 року Центр надіслав електронною поштою Заявнику ім'я реєстранта та контактну інформацію, розкриті Реєстратором, та запропонував Заявнику внести зміни до Скарги. Заявник подав доповнену Скаргу 28 березня 2025 року.

27 березня 2025 року Центр повідомив сторони російською та українською мовами, що мовою договору про реєстрацію спірного доменного імені є російська мова. 28 березня 2025 року Заявник подав клопотання про те, щоб українська мова була мовою провадження. Відповідач не надав жодних коментарів щодо клопотання Заявника.

Центр підтвердив, що Скарга разом з доповненою Скаргою відповідає формальним вимогам Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA ("Політика .UA"), Правил Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA ("Правила .UA"), а також Додатковим правилами BOIB до 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 українською та російською мовами про Скаргу, і провадження розпочалося 4 квітня 2025 року. Відповідно до пункту 5 (а) Правил .UA кінцевий термін подання Відповіді – 24 квітня 2025 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Відповідача про ненадання відповіді у зазначений строк 27 квітня 2025 року.

29 квітня 2025 року Центр призначив Тараса Кислого 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 7 Правил .UA.

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 провадження має бути продовжено. 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 підстави

Заявник є багатонаціональною корпорацією, заснованою відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччини. Заявник розробляє, виробляє та продає автомобілі та мотоцикли, а також запасні частини та аксесуари, виготовлені власними силами, іноземними дочірніми компаніями та зовнішніми постачальниками, а також надає послуги, пов'язані з цією продукцією. Збутова діяльність здійснюється переважно через філії, дочірні компанії, незалежні дилерські центри та імпортерів. Зокрема, у 2023 фінансовому році поставки автомобілів зросли до 2 620 920 одиниць. Станом на 31 грудня 2023 року в BMW працювало 85 168 співробітників, а також 5 733 учнів, стажерів і студентів. Протягом десятиліть Заявник використовує мережу авторизованих дилерів для продажу як нових, так і сертифікованих уживаних автомобілів BMW, і має понад 3500 авторизованих дилерів BMW у всьому світі, зокрема в Україні діє офіційна дилерська мережа BMW. Протягом багатьох років Заявник продав продукти та послуги на багато мільярдів євро з використанням позначення BMW. Протягом багатьох років Заявник активно та широко рекламував та просував свої продукти та послуги під позначенням BMW.

Заявник володіє численними реєстраціями позначення BMW та його варіацій в якості торговельних марок у понад 140 країнах світу, в тому числі в Україні, де здійснює свою діяльність Відповідач, наприклад, міжнародна реєстрація торговельної марки BMW, реєстраційний № 663925, зареєстрована 22 грудня 1995 року, з розповсюдженням на Україну.

Заявник протягом багатьох років використовує свою марку BMW у зв'язку зі своєю мережею веб-сайтів, присвячених рекламі, просуванню та/або пропонуванню своїх автомобілів, мотоциклів і

супутніх товарів і послуг. Інтернет-мережа BMW, якою BMW керує принаймні з 1996 року, щомісяця отримує багато мільйонів відвідувань. Веб-сайти BMW доступні через доменні імена, які складаються лише з марки BMW та в поєднанні з відповідними географічними та/або описовими термінами. Наприклад, Заявник володіє доменом <bmw.com>, який зареєстровано 29 січня 1996 року.

Спірне доменне ім'я було зареєстроване 19 березня 2015 року та, згідно із доказами, які навів Заявник, у квітні 2015 року та жовтні 2022 року вело до веб-сайту, що був призначений для просування послуг Відповідача із продажу автозапчастин. Заявник направляв Відповідачу попереджувальний лист-вимогу стосовно порушення прав інтелектуальної власності Заявника ("попереджувальний лист") 10 серпня 2023 року, на який Відповідач не відповів, однак змінив наповнення веб-сайту за спірним доменним іменем на сайт новин про автомобілі. На час винесення рішення у цій справі, так само як і на час подання Скарги, спірне доменне ім'я веде до веб-сайту, на якому розміщена інформація на автомобільну тематику та стосується не лише Заявника, а і його конкурентів.

6. Аргументи Сторін

A. Заявник

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я схоже до ступеню змішування з його торговельною маркою. Спірне доменне ім'я торговельну марку Заявника. Заявник має торговельну марку X5, яка використовується Заявником у поєднанні з позначенням BMW, тому додавання Відповідачем цифри "5" в спірному доменному імені до позначення не перешкоджає встановленню схожості спірного доменного імені з торговельною маркою Заявника, а навпаки посилює її. Доменне ім'я третього рівня в публічному ".kiev.ua" розглядається як стандартна вимога реєстрації доменного імені і як елемент доменного імені не береться до уваги при аналізі схожості за першим елементом.

Заявник вважає, що у Відповідача немає прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідач не є і не був широко відомий під спірним доменним іменем. Враховуючи ступінь відомості та популярності торговельної марки Заявника, Відповідач не міг бути відомий за спірним доменним іменем. Відповідач не є ліцензіатом Заявника, в свою чергу Заявник ніколи не співпрацював та не уповноважував Відповідача будь-яким чином, використовувати торговельні марки Заявника, зокрема, для реєстрації доменних імен. Відповідач зареєстрував і використовує спірне доменне ім'я лише для перенаправлення інтернет-користувачів, які шукають саме Заявника, на свій веб-сайт з метою отримання комерційної вигоди.

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я було зареєстровано та використовується недобросовісно. Заявник є власником добре відомої у всьому світі торговельної марки. Враховуючи автомобільну спрямованість веб-сайту Відповідача, він не міг не знати про торговельні марки Заявника під час реєстрації спірного доменного імені. Від початку спірне доменне ім'я було зареєстроване і використовувалось недобросовісно, оскільки воно використовувалось для посилання на веб-сайт, що призначений для просування послуг Відповідача із продажу автозапчастин. Відповідач навмисно намагався залучити користувачів Інтернету з метою отримання комерційної вигоди на свій веб-сайт, створюючи ймовірність змішування із торговельними марками Заявника щодо джерела, спонсорства, приналежності або схвалення веб-сайту. На веб-сайті Відповідача не було (і зараз немає) добросовісної, чіткої і досить помітної інформації про те, що насправді Відповідач не володіє статусом офіційності щодо продукції Заявника, а також, що Заявник в свою чергу не має жодних стосунків з Відповідачем, які б давали підстави вважати, що Заявник пов'язаний з Відповідачем, чи вказаним сайтом чи якимсь схвалює вказаний веб-сайт. Відповідач використовував належні Заявнику торговельні марки також для наповнення веб-сайту (зокрема у фавіконі). Після отримання попереджувального листа Відповідач змінив наповнення веб-сайту за спірним доменним іменем таким чином, щоб вказаний він виглядав як сайт новин про автомобілі. На думку Заявника, зазначені зміни були зроблені лише з метою, щоб (1) створити видимість некомерційного використання торговельних марок Заявника щоб уникнути відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності

Заявника, та (2) продовжити володіння спірним доменним ім'ям зберігаючи при цьому можливість продовжити незаконне використання торговельних марок Заявника в майбутньому. Вказаний веб-сайт містить в цілому незначну кількість статей, яку слідувало б розумно очікувати від веб-сайту який спеціалізується на новинах про автомобілі, при цьому одразу 17 статей були опубліковані в один день 28 серпня 2023 року невдовзі після того як Заявник направив Відповідачу попереджувальний лист; та 8 статей у період з 24 по 25 червня 2024 року, та ще декілька статей протягом року, що свідчить про нерегулярний та штучний характер публікації статей на веб-сайті Відповідача, без реальної мети діяльності у сфері авто-новин. Крім того, деякі статті є комерційними оскільки містять рекламні посилання. Відповідач використовуючи спірне доменне ім'я, навмисно намагається залучити користувачів Інтернету на свій веб-сайт з метою отримання комерційної вигоди, паразитуючи на відомості торговельних марок Заявника та створюючи ймовірність змішування із торговельними марками Заявника щодо джерела, спонсорства, приналежності чи схвалення його веб-сайту. А також Відповідач намагається зберегти володіння спірним доменним іменем з метою повернення до недобросовісного просування своїх послуг. Використання спірного доменного імені завдає шкоди цінній діловій репутації Заявника та його торговельним маркам, зокрема, через те, що на відповідному веб-сайті, з використанням торговельної марки Заявника, публікується інформація (в тому числі про автомобілі конкуруючих брендів), яка не схвалена Заявником. На відповідному веб-сайті відсутня будь-яка інформація про юридичну та/або фізичну особу (наприклад авторів статей тощо), які фактично здійснюють діяльність через веб-сайт.

B. Відповідач

Відповідач не відповів на твердження 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 BOIB 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 BOIB 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, у цьому рішенні Адміністративна комісія вважає за можливе здійснювати посилання на попередні рішення, прийняті адміністративними комісіями за Політикою .UA, UDRP, та на [Огляд BOIB 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".

Скарга була подана українською мовою. Заявник подав клопотання, щоб мова провадження була українською з кількох причин, включаючи те, що (1) будь-які заперечення, які можуть бути подані Відповідачем щодо рішення Комісії з перед делегування або видалення спірного доменного імені будуть розглядатись українською мовою, (2) Відповідач має український телефон, адресу в Україні і здійснює в Україні підприємницьку діяльність, (3) Відповідач відреагував, шляхом внесення змін до наповнення веб-сайту, на попереджувальний лист Заявника, написаний українською мовою.

Відповідач не надав жодних зауважень щодо мови провадження.

Здійснюючи свої дискреційні повноваження щодо використання мови, відмінної від тієї, що міститься в реєстраційній угоді, Адміністративна комісія повинна здійснювати таку дискрецію в правовому порядку в дусі справедливості по відношенню до обох сторін, беручи до уваги усі відповідні обставини справи, включаючи такі питання, як здатність сторін розуміти та використовувати запропоновану мову, час і кошти.

Розглянувши всі вищезазначені питання, Адміністративна комісія визначає відповідно до пункту 11(а) Правил .UA, що мовою провадження має бути українська мова.

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 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 BOIB No. [DUA2020-0011](#)). Відтак, домен верхнього рівня з кодом країни ("ccTLD") ".kiev.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 BOIB No. [DUA2019-0002](#)). У цій справі спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника.

Хоча додавання іншого терміну, такого як "5", може впливати на оцінку другого та третього елементів, Адміністративна комісія встановила, що додавання такого терміну 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 BOIB 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.

B. 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

- (ii) відповідач (як фізична особа, суб'єкт господарської діяльності або інша організація), відомий загалом за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набував жодних прав на торговельні марки; або
- (iii) 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 BOIB 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 цій 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 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, Хармен Інтернешнл Індастріз, Інк. (*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 можливість власника торговельної марки відобразити її у доменному імені.

У цій справі Адміністративна комісія встановила, що Відповідач не дотримувався, щонайменше, наведеної умови (iii), оскільки ніяк не розкривав на своєму веб-сайті відсутність зв'язку з Заявником.

Адміністративна комісія вважає, що склад спірного доменного імені (спірне доменне ім'я повністю включає торговельну марку Заявника), з урахуванням також попереднього використання спірного доменного імені для веб-сайту, на якому розміщувались торговельна марка та лого 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(а)(ii) Політики .UA.

С. Недобросовісна реєстрація або використання

Використання Відповідачем спірного доменного імені при пропонуванні товарів Заявника, а також використання торговельної марки 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](#)).

Навіть лише реєстрація доменного імені, яке є тотожним або схожим до ступеня змішування з відомою чи широко впізнаваною торговельною маркою непов'язаною особою, може сама по собі створювати презумпцію недобросовісної реєстрації (див., наприклад, *Google LLC vs Александр Дмитривич Бутенко*, справа BOIB No. [DUA2020-0009](#)). Адміністративна комісія переконана, що торговельна марка Заявника добре відома завдяки тривалому та широкому використанню, а сам Заявник набув значної репутації та ділової репутації як у Німеччині, так і на міжнародному рівні. Відтак, Адміністративна комісія дійшла висновку, що спірне доменне ім'я, яке є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою Скаржника, було зареєстроване недобросовісно.

Пункт 4(b)(iv) Політики .UA встановлює, серед іншого, що свідоме використання доменного імені відповідачем з метою приваблення з комерційною метою Інтернет користувачів 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 цій справі спірне доменне ім'я використовувалось саме таким чином, що свідчить про недобросовісність такого використання.

Крім того, Відповідач не надав відповіді на попереджувальний лист Заявника, що також свідчить про недобросовісність (див., наприклад, *Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd. v. Wang Mark*, справа BOIB No. [DUA2020-0024](#)).

Враховуючи вищенаведене, Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім'я було зареєстроване та використовується недобросовісно і, відповідно, Скарга відповідає вимогам 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, запит Заявника про передделегування йому спірного доменного імені <bmw5.kiev.ua> задовольняється.

/Тарас Кислий/

Тарас Кислий

Одноосібний член Адміністративної комісії

Дата: 12 травня 2025 року