

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Обагі Космесьютікалз ЛЛСі (Obagi Cosmeceuticals LLC) проти Poplavsky Vitaly Vitalievich
Справа DUA2025-0006

1. Сторони

Заявником у цій справі є компанія Обагі Космесьютікалз ЛЛСі (Obagi Cosmeceuticals LLC), Сполучені Штати Америки, представлена Адвокатським бюро “Мамуня Ай Пі” (Mamunya IP), Україна.

Відповідачем у цій справі є Poplavsky Vitaly Vitalievich, Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор

Спірним доменним ім'ям є <obagi-medical.com.ua>. Реєстратором доменного імені є Hosting Ukraine LLC / ТОВ “ХОСТІНГ УКРАЇНА” (ua.ukraine) (“Реєстратор”).

3. Процесуальні підстави

Скарга була подана українською мовою Заявником до Центру арбітражу та медіації ВОІВ (далі – “Центр”) 24 березня 2025 року. 26 березня 2025 року Центр надіслав електронний лист Реєстратору для підтвердження даних реєстранта Спільного доменного імені. 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 (Інформація не є публічно доступною / 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 доповнення до Скарги 1 квітня 2025 року.

27 березня 2025 року Центр повідомив сторони російською та українською мовами, що мовою угоди про реєстрацію спірного доменного імені є російська мова. 30 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 доповненням до Скарги відповідають 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 правилам 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.

30 квітня 2025 року Центр призначив Ігоря Алфьорова в якості єдиного експерта 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 – 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 вказана 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 Відповідач був належним чином повідомлений про початок адміністративного провадження і мав можливість підготувати та представити свої аргументи, проте не зробив цього. З причин, викладених нижче в цьому Рішенні, Адміністративна комісія не має жодних серйозних сумнівів (хоча і за відсутності Відповіді) в тому, що Відповідач зареєстрував та використовує Спірне доменне ім'я недобросовісно. Відповідно, провадження має бути продовжено.

5. Фактичні підстави

Заявник є компанією, заснованою у 1988 році у Сполучених Штатах Америки, яка спеціалізується на розробці, виробництві та реалізації різноманітних засобів для догляду за шкірою, у тому числі дерматологічних продуктів під брендом Obagi.

Заявник є власником ряду торговельних марок для позначення OBAGI та OBAGI MEDICAL, у тому числі наступні реєстрації:

- Міжнародна реєстрація торговельної марки OBAGI № 1279440 від 07 жовтня 2015 року для товарів 3 та 15 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків ("МКТП"), із поширенням на Україну;
- Торговельна марка Європейського Союзу № 011684446 для позначення OBAGI MEDICAL (комбінована) від 22 серпня 2013 року для товарів і послуг 3, 5 та 35 класів МКТП; та
- Торговельна марка Сполученого Королівства № UK00911684446 для позначення OBAGI MEDICAL (комбінована) від 22 серпня 2013 року для товарів і послуг 3, 5 та 35 класів МКТП.

Окрім цього, Заявник володіє доменним іменем <obagi.com>, яке було зареєстровано 26 січня 1998 року, значно раніше Спільного доменного імені, і на якому розміщується основний вебсайт Заявника, через який він веде свою господарську діяльність.

Спільне доменне ім'я було зареєстровано 10 січня 2025 року та, за твердженням Заявника, використовується для комерційного вебсайту, на якому використовуються торговельні марки Заявника і здійснюється продаж продукції Заявника. За твердженням Заявника, зміст сайту збігається із сайтом за схожим доменним іменем, реєстрантом якого був Відповідач, і яке вже було передано Заявнику за рішенням у справі *Obagi Cosmeceuticals LLC проти Poplavsky Vitaly Vitalievich*, справа BOIB № [DUA2024-0013](#).

6. Аргументи Сторін

А. Заявник

Заявник стверджує, що кожен з елементів, передбачених Політикою .UA для передачі Спільного доменного імені, було доведено та підкріплено належними аргументами й доказами, а саме:

- Спільне доменне ім'я <obagi-medical.com.ua> є схожим до ступеню змішування з торговельними марками OBAGI та OBAGI MEDICAL. Використання дефіса між словами не усуває подібності до ступеню змішування. Крім того, використання домену верхнього рівня з кодом країни ("ccTLD") ".com.ua" є стандартною вимогою до реєстрації та не має розрізняльної здатності і не заважає зробити висновок про наявність схожості до ступеню змішування),.
- Відповідач не має жодних прав чи законних інтересів стосовно Спільного доменного імені. Він не є ліцензіатом, не отримував дозволу від Заявника на використання торговельної марки, не є загальновідомим під Спільним доменним іменем, і не використовує його добросовісно.
- Спільне доменне ім'я було зареєстроване з відтворенням відомої торговельної марки Заявника з очевидною метою отримання комерційної вигоди за рахунок репутації Заявника і без його дозволу. При цьому відсутні будь-які вказівки на неафілійованість з Заявником. Повторна реєстрація подібного доменного імені після винесення адміністративною комісією рішення на користь Заявника у аналогічній справі додатково підтверджує систематичний характер недобросовісної поведінки Відповідача.

В. Відповідач

Відповідач не відповів на твердження Заявника.

7. Обговорення та висновки

7.1. 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. Мовою Угоди про реєстрацію є російська. Заявник подав клопотання про ведення провадження українською мовою, вказавши на обставини, що свідчать про обізнаність Відповідача з українською мовою, зокрема:

- опція української мови для відображення вебсайту;
- вартість товарів зазначено у гривнях;
- наявні на вебсайті контактні дані, відповідно до яких місцезнаходженням Відповідача є м. Київ, Україна;
- оплата через українські фінансові інструменти;
- доставка здійснюється виключно в межах України, у т.ч. через поштовий сервіс Нова Пошта;
- згадка українського законодавства в Умовах користування;
- використання національної символіки (серце в кольорах українського прапора).

Відповідач не подав жодних клопотань щодо мови провадження.

Здійснюючи свої дискреційні повноваження щодо використання мови, відмінної від мови реєстраційної угоди, 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.

Враховувши всі обставини, Комісія доходить висновку, що використання української мови є обґрунтованим та не створюватиме перешкод для Відповідача.

Відповідно, Комісія визначає, що мовою провадження є українська.

7.2. Змістовні питання

А. Тотожність або схожість до ступеню змішування

Адміністративна комісія встановила, що Заявник має права на торговельні марки OBAGI та OBAGI MEDICAL.

Спірне доменне ім'я повністю включає текстовий елемент торговельної марки OBAGI MEDICAL, із додаванням дефісу між словесними елементами, що не запобігає встановленню схожості до ступеню змішування. Одночасно доменне ім'я повністю включає торговельну марку OBAGI Заявника разом із додаванням терміну "medical", що також не перешкоджає встановленню схожості до ступеню змішування за першим елементом.

За загальною практикою розгляду доменних спорів, зазначення ccTLD ".com.ua" розглядається як стандартна реєстраційна вимога, що не має значення для встановлення схожості до ступеню змішування за першим елементом. 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.

Відповідно, Адміністративна комісія вважає, що Спільне доменне ім'я є схожим до ступеню змішування із торговельними марками OBAGI та OBAGI MEDICAL, які належать Заявнику і доходить висновку, що Скарга відповідає вимогам першого елементу пункту 4(а) Політики .UA.

В. Права або законні інтереси

Відповідно до пункту 4(а)(ii) Політики .UA, Заявник має довести, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені. Хоча загальний тягар доказування лежить на Заявнику, за встановленою практикою йому достатньо подати *prima facie* докази відсутності прав або законних інтересів у Відповідача, після чого обов'язок подання доказів щодо цього елементу переходить до Відповідача, який повинен надати відповідні докази, що підтверджують права або законні інтереси щодо

спірного доменного імені. Якщо цього не зроблено, вважається, що другий елемент доведено (див. *L'Oréal проти Артем Волик*, справа BOIB № [DUA2023-0001](#)).

Комісія вважає, що Заявник надав такі докази, тоді як Відповідач не надав жодних заперечень тверджень Заявника або підтвердження своїх прав.

Заявник не надавав Відповідачу жодної ліцензії чи дозволу на використання своїх торговельних марок. Відповідач не є загальновідомим під ім'ям, що міститься у Спірному доменному імені.

Реселери та дистриб'ютори, які використовують доменне ім'я, що містить торговельну марку заявника для пропонування товарів або послуг, пов'язаних із заявником, можуть мати законний інтерес по відношенню до доменного імені, що містить марку третьої особи за умови дотримання наступних критеріїв (*Oki-Data* тест):

- відповідач повинен фактично пропонувати товари та послуги;
- відповідач повинен використовувати сайт лише для продажу товарів або послуг, захищених торговою маркою;
- сайт повинен точно та чітко розкривати зв'язок реєстранта з власником торговельної марки;
- відповідач не повинен намагатися "захопити ринок" доменних імен, що відображають торговельну марку.

(див. також *Хармен Інтернешенл індастріз, Інк. (Harman International Industries, Inc.) проти Александра Колегаєва*, справа BOIB № [DUA2020-0005](#)).

Комісія встановила, що Відповідач не виконав щонайменше третю вимогу — не вказав зв'язку із Заявником.

Навпаки, докази, у тому числі посилання на Заявника у розділі "Про нас" вебсайту за Спірним доменним іменем, свідчать про свідоме використання ділової репутації Заявника з метою створити хибне враження про зв'язок Спірного доменного імені із Заявником і привернути трафік на комерційний сайт за Спірним доменним іменем. Таке використання не може вважатися добросовісним.

Відповідач не відповів на Скаргу та не обґрунтував наявність прав чи інтересів щодо Спірного доменного імені.

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(a)(ii).

С. Недобросовісна реєстрація або використання

Ознайомившись із наданими доказами та обставинами справи, Комісія погоджується, що на момент реєстрації Спірного доменного імені Відповідач був обізнаний із Заявником, його відомими та більш ранніми торговельними марками і свідомо націлювався на них при реєстрації та використанні Спірного доменного імені (див. *Michael Kors (Switzerland) International GmbH v. Minakova Maria*, справа BOIB № [DUA2020-0002](#)).

Використання торговельних марок у Спірному доменному імені та на комерційному вебсайті за Спірним доменним іменем, оформлення та зміст сайту свідчать про недобросовісний намір Відповідача ввести споживачів в оману й створити враження, що вебсайт афілійований із Заявником або належить його офіційному дистриб'ютору, з метою залучення Інтернет-користувачів до вебсайту Відповідача.

Крім того, попередні дії Відповідача щодо реєстрації схожого доменного імені, пов'язаний із ним доменний спір, та факт реєстрації Спірного доменного імені менш ніж через місяць після вирішення спору з метою розміщення комерційного веб-сайту, підтверджують наявність у Відповідача систематичної схеми зловживань та недобросовісних реєстрацій доменних імен ("pattern of abusive registrations"), що додатково підтверджує недобросовісність його дій (див. *Klarna Bank AB v. Cui Long*, справа BOIB № [DUA2021-0024](#)).

Відповідач не відповів на Скаргу і не надав аргументів на користь добросовісності реєстрації та використання Спірного доменного імені.

З огляду на все вищенаведене, 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, запит Заявника про переделегування Спірного доменного імені <obagi-medical.com.ua> задовольняється.

/Ігор Алфьоров/

Ігор Алфьоров

Одноосібний член Адміністративної комісії

Дата: 14 травня 2025 року