

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

ONYX INTERNATIONAL INC. проти Васильковського Александра Бронеславовича

Справа DUA2025-0009

1. Сторони

Заявником у цій справі є ONYX INTERNATIONAL INC., Китай, представлений Chofn Intellectual Property, Китай.

Відповідачем у цій справі є Васильковский Александр Бронеславович, Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор(и)

Спірне доменне ім'я <onyxboox.com.ua>. Реєстратором доменного імені є NIC.UA LLC ("Реєстратор").

3. Процесуальні підстави

Скарга була подана англійською мовою Заявником до Центру арбітражу та медіації VOIB (далі – "Центр") 9 травня 2025 року. 12 травня 2025 року Центр надіслав електронний лист Реєстратору для підтвердження даних реєстранта спірного доменного імені. 13 травня 2025 року Реєстратор надіслав електронною поштою Центру свою відповідь розкриваючи ім'я та контактну інформацію реєстранта спірного доменного імені, що відрізняються від імені (not published) та контактної інформації Відповідача, зазначених у Скарзі. 16 травня 2025 року Центр надіслав електронною поштою Заявнику електронне повідомлення, в якому надав розкриті Реєстратором інформацію щодо реєстранта та контактні дані, та запропонував Заявнику внести зміни до Скарги.

16 травня 2025 року Центр повідомив сторони англійською та українською мовами, що мовою угоди про реєстрацію спірного доменного імені є українська мова. Заявник подав доповнені Скарги, перекладені українською мовою, 19 та 27 травня 2025 року.

Центр підтвердив, що Скарга разом з доповненими Скаргами 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 Додаткових правил VOIB до Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA ("Додаткові правила VOIB").

Відповідно до пунктів 2 та 4 Правил .UA Центр офіційно повідомив Відповідача українською та англійською мовами про Скаргу, і провадження розпочалося 27 травня 2025 року. Відповідно до пункту 5 (а) Правил .UA кінцевий термін подання Відповіді – 16 червня 2025 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Відповідача 17 травня 2025 року про ненадання відповіді у зазначений строк.

23 червня 2025 року Центр призначив Катерину Олійник в якості експерта Адміністративної комісії. Адміністративна комісія вважає таке призначення правомірним. Адміністративна комісія подала Декларацію про згоду та Декларацію про неупередженість та незалежність, як того вимагає Центр для забезпечення дотримання 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, 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.

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 надати свої аргументи, і з метою забезпечення належної оперативності адміністративного провадження Адміністративна Комісія перейде до винесення відповідного Рішення.

5. Фактичні підстави

Заявник є китайською компанією, заснованою у 2008 році, яка випускає пристрої для читання електронних книг під торговельними марками ONYX та BOOX. Заявник спеціалізується на розробці, виробництві та постачанні електронних книг, що підтримують понад 30 форматів документів і охоплюють основні розміри екранів від 6 до 13,3 дюймів. Продукція Заявника широко використовується у сфері освіти та цифрового видавництва, в ній також імplementовані провідні системи управління авторськими правами (DRM) і хмарні сервіси. Продукція під торговельними марками ONYX та BOOX була випущена на міжнародний ринок 2009 року і з того часу здобула визнання та прихильників у всьому світі, що підтверджується отриманими Заявником нагородами.

Заявник є власником серії реєстрації торговельних марок ONYXBOOX та BOOX, які включають, зокрема, наступні реєстрації торговельних марок:

- Міжнародна реєстрація № 1468890 торговельної марки BOOX, зареєстрована 4 січня 2019 року для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццької класифікації);
- Міжнародна реєстрація № 1486377 торговельної марки BOOX, зареєстрована 8 серпня 2019 року для послуг 42 класу Ніццької класифікації;
- Міжнародна реєстрація № 1546643 торговельної марки OIVYXBOOX (графічне зображення), зареєстрована 27 травня 2020 року для послуг 35, 41 класів Ніццької класифікації;
- Міжнародна реєстрація № 1545584 торговельної марки BOOX (графічне зображення), зареєстрована 27 травня 2020 року для послуг 35, 41 класів Ніццької класифікації;

- Реєстрація № 3890035 Бюро патентів і товарних знаків Сполучених Штатів Америки (United States Patent and Trademark Office) торговельної марки ONYX для товарів 9 класу Ніццької класифікації;¹
- Міжнародна реєстрація № 1012948 торговельної марки BOOX, зареєстрована 26 травня 2009 року для товарів 9 класу Ніццької класифікації.

Спірне доменне ім'я було зареєстроване 13 вересня 2017 року. Спірне доменне ім'я використовується для комерційного веб-сайту з продажу пристроїв для читання електронних книг під торговельною маркою ONYXBOOX. Комерційний веб-сайт позиціонує себе як фірмовий магазин ONYX BOOX, на веб-сайті розміщується торговельна марка ONYX Заявника в такому ж стилізованому вигляді, в якому вона використовується Заявником.

6. Аргументи Сторін

А. Заявник

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я схоже до ступеню змішування з його торговельною маркою. Спірне доменне ім'я відтворює торговельну марку Заявника. Домен другого рівня публічного домену ".com.ua" розглядається як стандартна вимога реєстрації доменного імені і такий публічний домен як елемент доменного імені не береться до уваги при аналізі схожості до ступеню змішування 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. 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 спірного доменного імені або інших 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.

В. 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:

- спірне доменне ім'я є тотожним або схожим до ступеню змішування з торговельною маркою, на яку Заявник має права; та
- у Відповідача немає прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені; та
- спірне 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 BOIB 3.0, окремо відзначається важливість уніфікації підходів щодо розгляду справ для забезпечення передбачуваності результату розгляду.

¹ Зважаючи, зокрема, на загальні повноваження адміністративної комісії, визначені, серед іншого, в пунктах 10 і 12 Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен, було визнано, що адміністративна комісія може проводити в обмеженому обсязі дослідження фактів з питань, що є у відкритому доступі, якщо вона вважатиме таку інформацію корисною для оцінки суті справи та прийняття рішення. Огляді Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій комісії Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (далі - "Огляд BOIB 3.0"), розділ 4.8.

Відтак, попри те, що для забезпечення гнучкості процедури адміністративні комісії не зобов'язані слідувати попереднім рішенням, посилання на попередні рішення комісій VOIB та Огляд VOIB 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 VOIB 3.0, де це доречно.

A. Тотожність або схожість до ступеню змішування

Заявник навів докази реєстрації торговельних марок BOOX та OIVYXBOX та є власником реєстрації торговельної марки ONYX. Володіння заявником національною або регіональною реєстрацією торговельної марки становить обставину *prima facie*, достатню для доведення права на звернення із скаргою відповідно до пункту 4(а)(і) Політики .UA. Аналогічна позиція відображена у розділі 1.2.1. Огляду VOIB 3.0. (див., наприклад, *Ideal Standard International NV проти Дмитра Миколайовича Прокопенко*, Справа VOIB No. [DUA2021-0004](#)). Адміністративна комісія встановила, що Заявник належним чином підтвердив свої права на зареєстровану торговельну марку.

Спірне доменне ім'я повністю відтворює зареєстровані торговельні марки Заявника ONYX та BOOX. За загальною практикою розгляду доменних спорів, зазначення домену другого рівня з кодом країни ("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 спірного доменного імені та торговельної марки Заявника (див., наприклад, *AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук*, справа VOIB No. [DUA2020-0011](#)). Відтак, домен другого рівня з кодом країни ".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 цій справі спірне доменне ім'я повністю включає торговельні марки Заявника.

Враховуючи вищенаведене, Адміністративна комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім'я є схожим до ступеню змішування до торговельних марок Заявника ONYX та BOOX, на які 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 спірного доменного імені встановлюється з врахуванням будь-яких із наступних обставин (включно, але без обмежень):

- i. 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. 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 Інтернешенл 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 можливості 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. Натомість, веб-сайт позиціонує себе як "фірмовий магазин" ONYX BOOX.

Адміністративна комісія вважає, що склад спірного доменного імені (спірне доменне ім'я поєднує дві торговельні марки Заявника) та спосіб, у який воно використовувалось, підтверджують намір Відповідача при реєстрації доменного імені отримати неправомірну вигоду від вірогідності сплутування між спірним доменним ім'ям та Заявником щодо походження або належності веб-сайту, розміщеного за спірним доменним ім'ям.

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 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 зареєстровані торговельні марки 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 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.

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 веб-сайт афілійований із Заявником або належить його офіційному дистриб'ютору, з метою залучення Інтернет-користувачів до вебсайту Відповідача.

Відповідач не відповідав 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(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 <onuxboox.com.ua> має бути передане Заявнику.

/Катерина Олійник/

Катерина Олійник

Одноосібний член Адміністративної комісії

Дата: 7 липня 2025 року