

## **РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ**

дм-дрогері маркт ГмбХ + Ко. КГ (dm-drogerie markt GmbH + Co. KG) проти  
Dyachkov Nikolay Alexandrovich  
Справа DUA2025-0012

### **1. Сторони**

Заявником у цій справі є дм-дрогері маркт ГмбХ + Ко. КГ (dm-drogerie markt GmbH + Co. KG), Німеччина, представлений Адвокатським бюро “Мамуня Ай Пі” (Mamunya IP), Україна

Відповідачем у цій справі є Dyachkov Nikolay Alexandrovich, Україна.

### **2. Доменне ім'я та реєстратор**

Спірним доменним ім'ям є <dmshop.in.ua>. Реєстратором спірного доменного імені є Hosting Ukraine LLC / ТОВ “ХОСТІНГ УКРАЇНА” (ua.ukraine) (“Реєстратор”).

### **3. Процесуальні підстави**

Ця Скарга була подана українською мовою Заявником до Центру арбітражу та медіації ВОІВ (далі – “Центр”) 18 липня 2025 року. 22 липня 2025 року Центр надіслав електронний лист Реєстратору для підтвердження даних реєстранта спірного доменного імені. 23 липня 2025 року Реєстратор надіслав електронною поштою Центру свою відповідь розкриваючи ім'я та контактну інформацію реєстранта спірного доменного імені, що відрізняються від імені та контактної інформації Відповідача, зазначених у Скарзі (Інформація не є публічно доступною / not published). 23 липня 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. Заявник подав доповнення до Скарги 25 липня 2025 року.

23 липня 2025 року Центр повідомив сторони українською та російською мовами, що мовою угоди про реєстрацію спірного доменного імені є російська мова. 25 липня 2025 року Заявник підтвердив клопотання про те, щоб мовою провадження була українська мова. 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 Додаткових правил ВОІВ до Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до пунктів 2 та 4 Правил .UA Центр офіційно повідомив Відповідача українською та російською мовами про Скаргу, і провадження розпочалося 30 липня 2025 року. Відповідно до пункту 5 (а) Правил .UA, кінцевий термін подання Відповіді – 19 серпня 2025 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Відповідача про ненадання відповіді у зазначений строк 20 серпня 2025 року.

26 серпня 2025 року Центр призначив Тараса Кислого 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 знаходяться 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.

Крім того, слід зазначити, що з причин, викладених нижче в цьому Рішенні, Адміністративна комісія не має серйозних сумнівів (незважаючи на відсутність відповіді) в тому, що Відповідач використовує спірне доменне ім'я недобросовісно та з наміром неправомірно скористатися репутацією Заявника, пов'язаною з його торговельною маркою.

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 німецькою компанією, що спеціалізується на виробництві та продажі косметичних засобів, товарів для догляду за здоров'ям, побутової хімії та продуктів харчування. Заявник здійснює свою господарську діяльність з 1973 року та наразі представлений на ринках Німеччини, Австрії, Польщі, Італії, Чехії, Болгарії, Словаччини, Хорватії, Угорщини, Північної Македонії, Румунії, Сербії, Словенії, Боснії і Герцеговини. Заявник оперує великою мережею, що налічує понад 4 000 роздрібних магазинів по всій Європі, в яких працює понад 80 000 осіб. За фінансовий рік 2023/24 (станом на 30 вересня 2024 року) обсяг продажів Заявника в Європі становив приблизно 17.74 мільярда євро. Заявник неодноразово отримував винагороди на відзнаку своєї діяльності, а також здійснює благодійну діяльність.

Заявник є правовласником низки брендів, таких як ALVERDE, DMBIO, MIVOLIS, BALEA, SEINZ, а також бренду DM, який охоплює засоби побутової хімії для домашнього використання. Продукція під брендом DM активно реалізується Заявником у різних країнах, зокрема через власну мережу роздрібних магазинів і онлайн-магазини.

Заявник є власником численних національних та міжнародних реєстрацій торговельної марки DM у багатьох юрисдикціях, включаючи, наприклад, міжнародну реєстрацію № 915704, дата реєстрації від 1 грудня 2006 року, з поширенням, зокрема, на Україну.

Окрім цього, Заявник є власником ряду доменних імен на основі бренду DM у різних доменах верхнього рівня, що відповідають коду країни, зокрема <dm.de>.

Спірне доменне ім'я було зареєстроване 22 травня 2018 року і вело до україномовного веб-сайту Інтернет магазину під назвою DM SHOP, де пропонувались на продаж товари Заявника та його конкурентів. На момент ухвалення даного рішення, при зверненні до спірного доменного імені відбувається переадресація на веб-сайт "www.dmykol.com.ua" з таким самим наповненням, що й раніше за спірним доменним іменем.

## **6. Аргументи Сторін**

### **A. Заявник**

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я оманливо подібне з його торговельною маркою. Спірне доменне ім'я є схожим до ступеня змішування (оманливо подібним) з торговельною маркою Заявника, оскільки повністю включає її з додаванням терміну "shop", що не заважає зробити висновок про наявність схожості до ступеня змішування. Використаний у спірному доменному імені термін "shop" є описовим та не додає позначенню, використаному в спірному доменному імені, жодної розрізняльної здатності. До того ж, використання у спірному доменному імені домену з кодом країни ".in.ua" не додає йому жодної розрізняльної здатності.

Заявник вважає, що у Відповідача немає прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідач не є ані ліцензіатом, ані уповноваженим представником Заявника, а також ніколи не отримував від Заявника жодного схвалення на використання торговельних марок, інших об'єктів інтелектуальної власності Заявника, як і на реєстрацію та використання спірного доменного імені. Заявнику невідомо про існування жодних доказів на користь будь-якої відомості Відповідача під спірним доменним іменем як фізичної особи-підприємця або у якості будь-якого іншого суб'єкта економічної діяльності. Заявнику також невідомо про належність Відповідачеві будь-яких прав інтелектуальної власності на торговельну марку DM. Заявник не знайшов підтвердження й тому, що Відповідач коли-небудь здійснював свою діяльність під найменуванням "dm". Навпаки, пошук в мережі Інтернет або пошук у відповідних реєстрах торговельних марок передусім містить інформацію про Заявника. Додавання загального терміну "shop" до всесвітньо відомої торговельної марки Заявника у випадку з товарами Заявника тільки збільшує вірогідність введення споживача в оману та сплутування, оскільки термін "shop" описує сферу діяльності Заявника. Відповідач не здійснює будь-яке законне некомерційне або добросовісне використання спірного доменного імені, а скоріше має намір використовувати спірне доменне ім'я з метою отримання несправедливої грошової вигоди, вводячи користувачів мережі Інтернет в оману і змушуючи їх вважати, що веб-сайт, до якого перенаправляє спірне доменне ім'я, є офіційним веб-сайтом Заявника. Навіть у випадку застосування тесту "Ok! Data", використання спірного доменного імені не є добросовісним, оскільки веб-сайт за спірним доменним іменем також пропонує до продажу схожі товари інших виробників, і Відповідач на своєму веб-сайті не надав чіткого та однозначного розкриття інформації щодо свого зв'язку з Заявником. Позначення "dm", яке міститься у складі спірного доменного імені, не має значення у перекладі іноземними мовами. Реєстрація спірного доменного імені ідентичного торговельній марці Заявника створює враження про зв'язок із Заявником та несе високий ризик формування у споживача

увної афіліації. Відповідач зареєстрував і використовує спірне доменне ім'я з метою привернення уваги Інтернет-користувачів до свого вебсайту задля отримання комерційної вигоди шляхом створення ймовірності сплутування та асоціації із Заявником і його торговельною маркою. Факт реєстрації спірного доменного імені у 2018 році не позбавляє Заявника права на подання Скарги у теперішній час.

Заявник вважає, що спірне доменне ім'я було зареєстровано або використовується недобросовісно. Спірне доменне ім'я повністю відтворює торговельну марку Заявника без жодної згоди та дозволу останнього. Враховуючи те, що на веб-сайті під спірним доменним іменем пропонується до продажу продукція Заявника, а також міститься відсилання до брендів Заявника, як "відомих німецьких марок", Відповідач не міг не знати про існування торговельної марки Заявника, коли реєстрував спірне доменне ім'я. Відповідач не лише знав про торговельну марку Заявника, але й навмисно скопіював оригінальні зображення продукції Заявника та використав торговельну марку Заявника з метою створення враження, що веб-сайт під спірним доменним іменем є асоційованим, афілійованим, спонсорується або безпосередньо керується Заявником. Відповідач мав недобросовісний намір з комерційною метою привернути увагу користувачів мережі Інтернет до веб-сайту під спірним доменним іменем та ввести потенційних споживачів в оману щодо того, що цей веб-сайт є офіційним веб-сайтом Заявника в Україні або що Відповідач є уповноваженим представником Заявника.

## **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:

(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 ВОІВ 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, посилення на попередні рішення комісій та [Огляд ВОІВ 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 посилення на попередні рішення, прийняті адміністративними комісіями за Політикою .UA, UDRP, та на [Огляд ВОІВ 3.0](#), де це доречно.

## **А. 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, в той час як угода про реєстрацію викладена російською мовою. Заявник подав клопотання про те, щоб мовою провадження була українська з кількох причин, включаючи той факт, що (i) на веб-сайті під спірним доменним іменем зазначено український контактний номер, що свідчить про намір Відповідача охопити саме українських споживачів, (ii) ціни на продукцію, що реалізується через веб-сайт Відповідача, вказані в українській валюті, (iii) місцезнаходженням Відповідача є Україна, (iv) Відповідач є суб'єктом підприємництва – податковим резидентом України, (v) веб-сайт за спірним доменним іменем посилається на українське законодавство.

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, розумний час розгляду справи і адекватний рівень грошових витрат на ведення справи.

Розглянувши всі вищезазначені питання, Адміністративна комісія визначає відповідно до пункту 11(а) Правил .UA, що, оскільки Відповідач в достатній мірі володіє українською мовою та не подав клопотання щодо мови провадження, мовою провадження має бути українська мова. При цьому переклад Скарги та доданих до неї додатків від Заявника не вимагається.

## **В. Тотожність або схожість до ступеню змішування**

Адміністративна 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 другого рівня з кодом країни “.in.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 “shop”, 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.

## **С. 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 легітимно з 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, адміністративні 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 ВОІВ 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 Адміністративна комісія не вбачає у цій справі ніякого *bona fide* або легітимного використання спірного доменного імені (див., наприклад, *OPPO Pte. Ltd. v. Private Registration / Alexander Leonidovich Shirkov*, справа ВОІВ № [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 ВОІВ № [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. (Harmat International Industries, Inc.) проти Александра Колегаєва*, справа ВОІВ № [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, наведених умов (ii) та (iii), оскільки використовував сайт для пропонування для продажу товарів

конкурентів Заявника та 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 використання спірного доменного імені для веб-сайту, на якому розміщується торговельна марка та пропонуються на продаж товари Заявника, свідчить про намір Відповідача отримати неправомірну вигоду від ймовірності сплутування спірного доменного імені та Заявника щодо походження або приналежності веб-сайту 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(а)(ii) Політики .UA.

#### **D. Недобросовісна реєстрація або використання**

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.

Враховуючи вищенаведене, Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім'я 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, Адміністративна комісія вирішила, що спірне доменне ім'я <dmshop.in.ua> має бути передане Заявнику.

*/Тарас Кислий/*

**Тарас Кислий**

Одноосібний член Адміністративної комісії

Дата: 5 вересня 2025 року