Decision for dispute CAC-UDRP-108155

Case number	CAC-UDRP-108155
Time of filing	2025-12-18 09:41:21
Domain names	temuu.website

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	Whaleco Technology Limited
Organization	Whaleco Inc.

Complainant representative

Organization	Thomsen Trampedach GmbH

Respondent

Name	Микита Сергійович Мельник

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Адміністративній комісії не відомо про будь-які інші судові чи адміністративні провадження, які перебувають на розгляді або вже були вирішені та стосуються спірного доменного імені.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

Позивачі є ліцензіатами щодо ряду торговельних марок "TEMU", зокрема:

- Реєстрація торговельної марки в Європейському Союзі (EUIPO) "temu" (комб.), №18746904, зареєстрована 25 листопада 2022 року для товарів і послуг класів 9, 35, 38 та 39 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП);
- Міжнародна реєстрація торговельної марки temu №1762260, що зареєстрована 19 жовтня 2023 року для товарів і послуг класів 09, 35, 38, 42 МКТП та охороняється в Україні;
- Міжнародна реєстрація торговельної марки TEMU (комб.) №1761716, що зареєстрована 19 жовтня 2023 року для товарів і послуг класів 09, 35, 38, 42 МКТП та охороняється в Україні.

FACTUAL BACKGROUND

Позивач № 1 є компанією, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, тоді

як Позивач № 2 є компанією, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Ірландії. Обидві компанії входять до однієї групи компаній, відомої під комерційними найменуваннями «Whaleco» або «TEMU», яка здійснює управління платформою онлайн-шопінгу, що поєднує споживачів із продавцями, виробниками та брендами по всьому світу та є доступною, зокрема, через мобільні додатки.

Позивачі, через афілійовану особу та на підставі ліцензії, користуються правами на відповідні зареєстровані торговельні марки "TEMU". Діяльність Позивачів також здійснюється на території України, а популярність платформи в Україні підтверджується, зокрема, наявністю та активністю сторінок у соціальних мережах під назвою «Temu Ukraine».

Позивачам належить доменне ім'я <temu.com>, яке було зареєстроване 29 квітня 2003 року та набуте Позивачами 9 серпня 2022 року.

Спірне доменне ім'я <temuu.website> було зареєстроване 7 березня 2025 року. Станом на дату ухвалення Рішення спірне доменне ім'я не використовувалося за прямим призначенням з моменту реєстрації, за винятком функціонування двох субдоменних імен - <1.temuu.website> та <2.temuu.website>, на яких розміщувався комерційний контент, зокрема реклама товарів.

PARTIES CONTENTIONS

A. Позивачі

Позивачі стверджують що всі елементи, перелічені в пункті 4(a) Політики та відповідних положеннях Правил, були виконані. Зокрема, Позивачі стверджують, що:

(1) Позивачі є зареєстрованими власниками низки торговельних марок TEMU. Спірне доменне ім'я <temuu.website> є відтворенням всесвітньо відомої торговельної марки Позивачів TEMU із додаванням однієї літери «u». Друга літера «u» може вказувати на зв'язок з «Ukraine», створюючи асоціацію з Temu Ukraine. Використання «u» як географічного маркера посилює хибну асоціацію з офіційною діяльністю бренду. Відтак, спірне доменне ім'я є схожим настільки, що може ввести в оману з торговельною маркою TEMU, що порушує права Позивачів.

(2) Позивачі вважають, що у Відповідача немає прав чи законних інтересів стосовно спірного доменного імені. У Відповідача немає жодних повноважень, дозволів або ліцензій на використання торговельних марок TEMU. Позивачі ніяким чином не пов'язані ані з Відповідачем, ані зі спірним доменним ім'ям <temuu.website>. Два субдомени <1.temuu.website> та <2.temuu.website> містять комерційний контент, зокрема рекламу товарів. Це не може вважатися добросовісною пропозицією відповідно до UDRP. У Позивачів також відсутні відомості, що Відповідач є відомим під торговельною маркою TEMU.

(3) Позивачі стверджують, що спірне доменне ім'я використовується Відповідачем недобросовісно з метою отримання економічної вигоди шляхом оманливого приваблювання Інтернет користувачів та споживачів. Позивачі також вважають, що на дату реєстрації спірного доменного імені та створення веб-сайту Відповідачу було відомо про Позивачів, їх торговельну марку TEMU та продукцію, марковану нею. А відтак, на думку Позивачів, реєстрація спірного доменного імені, яке є схожим до ступеню змішування із його відомою торговельною маркою, що має більш ранню дату реєстрацію, носило свідомий характер та мало комерційну мету приваблення користувачів Інтернету на веб-сайт Відповідача.

Позивачі просять Адміністративну комісію здійснити переделегування спірного доменного імені на користь Позивачів.

B. Відповідач

Відповідач в установлений строк своє заперечення не подав та відповіді щодо позиції Позивача не надав.

RIGHTS

Позивачі, на думку Комісії, довели, що спірне доменне ім'я є ідентичним або схожим до ступеня змішування з торговельною маркою або знаком обслуговування, права на які належать Позивачам (у значенні пункту 4(a)(i) Політики).

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

Позивачі, на думку Комісії, довели, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені (у значенні пункту 4(a)(ii) Політики).

BAD FAITH

Позивачі, на думку Комісії, довели, що спірне доменне ім'я було зареєстровано та використовується недобросовісно (у значенні пункту 4(a)(iii) Політики).

PROCEDURAL FACTORS

Комісія переконана, що всі процедурні вимоги згідно з UDRP були виконані і немає інших причин, через які було б недоречно виносити рішення.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

Обговорення та висновки

Відповідно до пункту 4(a) Політики Позивачі для обґрунтування передачі їм доменного імені повинненні довести наступні три обставини:

(i) доменне ім’я є тотожним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права; і

(ii) Відповідач не має прав або законних інтересів щодо доменного імені; і

(iii) доменне ім’я було зареєстровано або використовується недобросовісно.

Відповідно до пункту 14(b) Правил у разі ненадання Відповідачем відповіді, Адміністративна комісія може робити такі висновки, які вважає за доцільне. Відповідно до пункту 15(a) Правил “Комісія виносить рішення на підставі поданих заяв та документів відповідно до Політики, цих Правил та будь-яких правил та принципів права, які вважає доцільними”.

При цьому, навіть якщо Відповідач не надав заперечення на позов, Позивачі все одно несуть тягар доведення відносно всіх трьох обставин, згаданих вище. Щодо неспростованої інформації, наданої Позивачами, Адміністративна комісія може, де це доречно, прийняти надані обґрунтовані фактичні твердження у позові як істинні. Див. розділ 4.3 Огляду Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій адміністративних комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (“Огляд BOIB 3.0”), на який Адміністративна комісія посилатиметься і у даній справі щодо положень, релевантних для Політики, а так само на відповідні попередні рішення комісій.

Адміністративна комісія також зазначає, що вона провела власне незалежне дослідження через обмежену інформацію, надану Позивачами стосовно Відповідача, зокрема, для дослідження інформації про його особу та законні інтереси (або їх відсутність) при реєстрації спірного доменного імені. Адміністративна комісія провела розслідування виключно у межах, встановлених відповідно до пунктів 10 та 12 Правил. Такий підхід узгоджується з практикою інших комісій стосовно можливості проводити власні незалежні дослідження у виключних випадках (Огляд BOIB 3.0, розділ 4.8).

Адміністративна комісія провела це дослідження лише в тій мірі, яка необхідна для з'ясування питань, що стосуються публічної інформації, щодо яких мовчали як Позивачі, так і Відповідач.

A. Тотожне або оманливо подібне

Адміністративна комісія визнає, що спірне доменне ім’я є оманливо подібним до торговельної марки, на яку Позивачі мають права.

Оскільки відповідно до пункту 4(a)(i) Політики встановленню підлягає тотожність або схожість до ступеня змішування (оманлива подібність) між спірним доменним іменем і торговельною маркою, права на яку належать Позивачам, спочатку необхідно визначити приналежність торговельної марки Позивачам. Адміністративна комісія встановила, що Позивачі через афілійовану особу та на підставі ліцензії, користуються правами на відповідні зареєстровані торговельні марки "TEMU", і відповідний обсяг прав є достатнім для цілей Політики (Огляд BOIB 3.0, розділ 1.2.1).

Комісія вважає, що знак Позивачів є впізнаваним у спірному доменному імені. Спірне доменне ім'я повністю включає знак TEMU Позивачів, з єдиною відмінністю у вигляді додавання літери «u». Відповідно до розділу 1.9 Огляду 3.0 BOIB, додавання загальних, очевидних або навмисних орфографічних помилок не перешкоджає визнанню схожості, що вводить в оману, за першим елементом, оскільки знак скаржника залишається чітко впізнаваним у спірному доменному імені. Більше того, використання Відповідачем “u” може додатково створювати враження про зв’язок із “Ukraine”, що, у свою чергу, здатне викликати у користувачів асоціацію з Temu Ukraine. Застосування Відповідачем літери “u” у якості ймовірного географічного індикатора посилює загальне хибне уявлення про існуючий або санкціонований зв’язок із діяльністю бренду Позивачів, що відповідає типології дій, які панелі UDRP розцінюють як такі, що підсилюють імовірність змішування.

Загальновідомим та підтвердженим практикою розгляду доменних спорів є факт, що частина спірного доменного імені, «.com», не береться до уваги при оцінці тотожності або схожості (оманливої подібності) між доменом і торговельною маркою. Відповідно до розділу 1.7 Огляду BOIB 3.0, у випадках, коли доменне ім’я повністю включає в себе торговельну марку, то таке доменне ім’я зазвичай буде вважатися ідентичним або схожим до ступеня змішування.

З огляду на оманливу подібність спірного доменного імені із торговельною маркою Позивачів, присутність першого елементу згідно з п. 4(a)(i) Політики Позивачів доведена.

B. Права або законні інтереси

Адміністративна комісія вбачає, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо спірного доменного імені.

У той час, як в основному тягар доведення в процесах, що розглядаються відповідно до Політики, лежить на Позивачах, практика визнає, що доведення відсутності прав або законних інтересів відповідача щодо доменного імені може породити в результаті часто неможливу задачу “доведення протилежного” і затребування інформації, яка нерідко спочатку не відома або не підконтрольна Позивачам. У справах, у яких позивач виходить з prima facie підходу, що у відповідача відсутні права або законні інтереси, тягар доведення цього елементу Політики переходить до відповідача, який повинен надати відповідні докази приналежності йому прав або законних інтересів щодо доменного імені. Якщо відповідач не виконав обов’язок з надання відповідних доказів, позивач визнається таким, що виконав вимоги з доведення другого елементу Політики (Огляд BOIB 3.0 розділ 2.1).

Позивачі стверджують, що Відповідач не має прав або законних інтересів на спірне доменне ім`я, оскільки ніяких дозволів чи ліцензій на використання торговельної марки TEMU на користь Відповідача не надавалось. Позивачі ніяким чином не пов’язані ані з Відповідачем, ані з веб-сайтом за спірним доменним іменем <temuu.website>. У Позивачів також відсутні відомості, що Відповідач є відомим під торговельною маркою TEMU. Відповідач не спростовував ці твердження Позивачів та не надав ніяких доказів стосовно цієї обставини. Обставини справи свідчать, що Відповідач не відомий загалу за спірним доменним іменем.

Відповідно до консолідованої думки ряду адміністративних комісій (Огляд BOIB 3.0, розділ 2.8), торговельний посередник або дистриб’ютор може добросовісно пропонувати товари та послуги і, отже, мати законний інтерес стосовно доменного імені, якщо його використання відповідає певним вимогам. Ці вимоги, як правило, включають (i) фактичну пропозицію товарів та послуг, (ii) використання веб-сайту для продажу лише товарів чи послуг під торговельною маркою Позивача, та (iii) правдиве та чітке розкриття характеру взаємовідносин реєстранта із власником торговельної марки. Відповідач також (iv) не повинен намагатися монополізувати ринок доменних імен, що відображають відповідну торговельну марку. Попередні адміністративні комісії прийшли до висновку, що не тільки авторизовані, але і неавторизовані реселери, дистриб’ютори, торгові посередники або надавачі послуг, які використовують доменне ім’я із торговельною маркою Позивача для здійснення продажів або ремонту товарів чи щодо відповідних послуг Позивача, можуть добросовісно пропонувати товари або послуги і, відповідно, мати законний інтерес щодо доменного імені (наприклад, Red Pocket Inc. проти American Wireless LLC, справа BOIB No. D2013-0318; Dell Inc. проти Ivan Petrov, Private Person, справа BOIB No. D2021-0957). Аналогічна позиція також висловлена у розділі 2.8 Огляду BOIB 3.0 і відома загалу як Oki Data тест.

Провівши глибокий аналіз зібраних по справі матеріалів, Адміністративна комісія у даній справі встановила, що дії Відповідача не відповідають, принаймні (iii) вищенаведеному критерію, оскільки Відповідач ніде на сайті за спірним доменним іменем не вказує, що не є авторизованим партнером Позивачів, та взагалі жодним чином не вказує про характер взаємовідносин із Позивачами.

Також обставини справи вказують на те, що Відповідач не використовував доменне ім’я або ім’я, що відповідає доменному імені, у зв’язку з добросовісною пропозицією товарів або послуг. Встановлено, що принаймні два субдомени <1.temuu.website> та <2.temuu.website> містять комерційний контент, зокрема рекламу товарів, що не може вважатися добросовісною пропозицією відповідно до UDRP. З огляду на подібність спірного доменного імені до торгової марки TEMU та використання його субдоменів для розміщення комерційного контенту, створюється ймовірність змішування щодо джерела та належності відповідних вебсторінок, що вводить користувачів в оману та негативно впливає на репутацію й онлайн-присутність Позивачів. Будь-яке використання, що демонструє намір скористатися популярністю або репутацією Позивачів на ринку, не може вважатися добросовісним. Крім того, для користувачів Інтернету, які відвідують вебсайт Відповідача, не є очевидним, що він не належить Позивачам (Огляд BOIB 3.0, розділ 2.5.2). Такі обставини свідчать про факт недобросовісного використання Відповідачем спірного доменного імені у спосіб, спрямований на створення ймовірності змішування з платформою TEMU та неправомірне привласнення її репутації, що у сукупності становить недобросовісне використання відповідно до UDRP.

З огляду на зазначене, Адміністративна комісія звертає увагу на те, що Відповідач на веб-сайті не ідентифікує себе у чіткий спосіб, який дозволив би споживачу зрозуміти, що він не має справу з самим власником торговельної марки чи його авторизованим продавцем. Навпаки, сам контент веб-сайту вводить користувачів в оману, створюючи помилкове враження потенційної приналежності веб-сайту під спірним доменним іменем Позивачів (Огляду BOIB 3.0 розділ 2.5.1). Використовуючи доменне ім’я для продажу товарів, Відповідач пов’язує свої послуги та рекламовані товари з платформою TEMU, створюючи враження схвалення, спонсорства або офіційного зв’язку зі Позивачами. Попередні панелі встановили, що використання відомого бренду для залучення клієнтів, незалежно від того, чи є товари ідентичними, не є добросовісним, оскільки може завдати шкоди правам інтелектуальної власності Позивачів та їх діловій репутації. Все це безумовно свідчить про те, що у Відповідача немає прав чи законних інтересів стосовно спірного доменного імені.

З огляду на доведення Позивачів відсутності прав або законних інтересів Відповідача щодо спірного доменного імені, присутність другого елементу згідно з пункт 4(a)(ii) Політики доведена.

C. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Адміністративна комісія визнає, що спірне доменне ім’я було зареєстровано, а також використовується Відповідачем недобросовісно.

Відповідно до розділу 3.1 Огляду BOIB недобросовісність у широкому розумінні має місце, коли відповідач отримує несправедливу перевагу за рахунок торговельної марки позивача або іншим чином незаконно її експлуатує. Щоб полегшити завдання із визначення, чи мала така недобросовісність місце, і нагадуючи, що тягар доказування лежить на Позивачах, пункт 4(b) Політики встановлює обставини, які вважаться доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені, серед яких, зокрема, наступна: “намір Відповідача при реєстрації та використанні спірного доменного імені полягав у тому, щоб отримати несправедливу вигоду від торговельних марок Позивачів. Крім того, відсутність фактичного використання спірного доменного імені не виключає висновку про недобросовісність відповідно до доктрини «пасивного утримання», і з огляду на сукупність обставин ситуація також чітко свідчить про недобросовісність Відповідача як при реєстрації, так і при використанні спірного доменного імені“ (п. 4 (b)(iv) Політики).

Адміністративна комісія встановила, що у даній справі обставини, вказані у наведеному вище п. 4 (b)(iv) Політики мали місце, що свідчить про недобросовісність.

Також Адміністративна комісія встановила, що використання Відповідачем спірного доменного імені для пропонування для продажу продукції Позивачів свідчить про те, що на час реєстрації спірного доменного імені Відповідач чітко і ясно знав та націлювався на раніше зареєстровану та знану торговельну марку Позивачів, що свідчить про недобросовісність.

На основі вищевказаного, оскільки Адміністративна комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім’я було зареєстровано і використовується недобросовісно, присутність третього елементу, вказаного у пункту 4(a)(iii) Політики, Позивачами доведена.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. **temuu.website**: Transferred

PANELLISTS

Name	**Ganna Prokhorova**

DATE OF PANEL DECISION 2026-01-28

Publish the Decision