

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ **Bitmain Technologies Limited против Hay Ruslan** **Дело № D2023-2248**

1. Стороны

Заявителем по настоящему делу является Bitmain Technologies Limited, Гонконг, Китай, представленный Обществом с ограниченной ответственностью «Зуйков и партнеры», Российская Федерация.

Ответчиком по настоящему делу является Hay Ruslan, Российская Федерация.

2. Доменное имя и Регистратор

Спорным доменным именем является <bitmain-russia.com>. Регистратором доменного имени является RU-CENTER-MSK (Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER) ("Регистратор").

3. Процедурные основания

Настоящая Жалоба была подана Заявителем в Центр ВОИС по Арбитражу и Посредничеству («Центр») 23 мая 2023 года. 24 мая 2023 года Центр направил по электронной почте Регистратору запрос о подтверждении в связи со спорным доменным именем. 25 мая 2023 года Регистратор передал по электронной почте Центру свой ответ, указав, что имя регистранта и контактная информация касательно спорного доменного имени отличаются от имени Ответчика и контактной информации в Жалобе (имя защищено сервисом конфиденциальности / Privacy protection service - whoisproхu.ru). 30 мая 2023 года Центр направил по электронной почте Заявителю имя регистранта и контактную информацию, раскрытые Регистратором, и предложил Заявителю внести изменения в Жалобу. 31 мая 2023 года Заявитель подал дополненную Жалобу.

Центр подтвердил, что Жалоба вместе с дополненной Жалобой отвечают формальным требованиям Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен («Политика»), Правилам Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен («Правила»), и Дополнительным Правилам ВОИС к Политике («Дополнительные Правила»).

В соответствии с параграфами 2(а) и 4(а) Правил Центр формально уведомил Ответчика о Жалобе, и разбирательство началось 12 июня 2023 года. В соответствии с параграфом 5(а) Правил крайним сроком для предоставления Ответа было 2 июля, 2023 года. 22 июня и 28 июня 2023 года в Центр

поступили неофициальные письма от Ответчика. 6 июля и 12 июля 2023 года Заявитель направил в Центр дополнительные материалы в ответ на сообщения Ответчика.

14 июля 2023 года Центр назначил Асена Алексиева в качестве Административной Комиссии. Административная Комиссия считает такое назначение правомерным. Административная Комиссия предоставила Заявление о согласии и Декларацию о беспристрастности и независимости, как это требуется Центром в соответствии с параграфом 7 Правил.

4. Фактические основания

Заявитель является производителем серверов для майнинга цифровой валюты под своими брендами ANTMINER и BITMAIN. Заявитель обслуживает клиентов в более чем 100 странах и регионах, и имеет дочерние компании в Китае, США, Сингапуре, Малайзии, Казахстане и других странах. Компания начала свою деятельность в 2013 году.

Заявитель является правообладателем следующих товарных знаков BITMAIN ("товарный знак BITMAIN"):

- международный товарный знак BITMAIN рег.№ 1444183, зарегистрированного 18 июля 2018 г. в отношении 9, 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ; и

- российский товарный знак BITMAIN рег.№ 749564, зарегистрированного 5 марта 2020 г. в отношении 35 и 36 классов МКТУ.

Заявитель поддерживает свой официальный Интернет-сайт на доменном имени <bitmain.com>, зарегистрированного 17 июля 2007 года.

Спорное доменное имя <bitmain-russia.com> было зарегистрировано 16 мая 2020 года. Оно указывает на русскоязычный веб-сайт, на котором продаются товары Заявителя и используется его имя и товарный знак.

5. Доводы сторон

А. Заявитель

Заявитель заявляет, что спорное доменное имя является сходным до степени смешения с принадлежащим Заявителю товарным знаком BITMAIN, поскольку они являются фонетически сходными за счет полного звукового совпадения части «bitmain» в начальной части спорного доменного имени и товарного знака Заявителя. Заявитель подчеркивает, что добавление в спорное доменное имя части «Russia» не придает иного смыслового значения спорному доменному имени, а лишь указывает на территорию (Российская Федерация), на которой Ответчик осуществляет предложение к продаже и продажу товаров, указанных на веб-сайте на спорном доменном имени.

Заявитель утверждает, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени. Заявитель заявляет, что в Российской Федерации он является правообладателем исключительного права на товарный знак BITMAIN с датой приоритета 4 апреля 2018 года. Заявитель полагает, что на момент регистрации спорного доменного имени в 2020 году его товарный знак уже был хорошо известен русскоязычному населению. Информация, представленная на сайте по адресу спорного доменного имени, в его разделе "информация о компании" указывает именно на Заявителя, и никакой другой контактной информации, позволяющей идентифицировать Ответчика, на данном Интернет-сайте не представлено.

Заявитель заявляет, что он не давал какого-либо разрешения на использование товарного знака BITMAIN, в том числе путем использования товарного знака в спорном доменном имени. Он отмечает, что право использования на товарный знак Заявителя не предоставлено по каким-либо лицензионным договорам другим лицам, а исключительное право на товарный знак Заявителя не передано Ответчику по договору отчуждения. Между Заявителем и Ответчиком не было и нет никаких договорных и иных правоотношений.

По мнению Заявителя, Ответчик знал о товарном знаке Заявителя и имел намерение использовать репутацию и известность среди потребителей товарного знака Заявителя. Заявитель считает, что об этом может свидетельствовать тот факт, что на сайте на спорном доменном имени размещен товарный знак Заявителя, а также указана информация о Заявителе.

Заявитель заявляет, что предложение к продаже и продаже оригинального товара, а именно компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты, он осуществляет на своем официальном Интернет-сайте "www.bitmain.com". Заявитель считает, что Ответчик, используя спорное доменное имя, пытается отвлечь потребителей от сайта Заявителя, используя схожее до степени смешения доменное имя и представляя аналогичный контент, а именно предложение к продаже и продаже компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты. Данные действия расцениваются Заявителем как намеренное введение потребителя в заблуждение с целью получения коммерческой выгоды и необоснованных преимуществ.

Заявитель считает, что спорное доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Он указывает, что доменное имя Заявителя и товарный знак Заявителя зарегистрированы до того, как было зарегистрировано спорное доменное имя. На сайте Ответчика он идентифицирует себя в качестве официального поставщика «Bitmain Russia», представляя информацию о компании Заявителя. Заявитель также отмечает, что на сайте на спорном доменном имени расположен еще товарный знак ANTMINER, правообладателем которого является Заявитель. По словам Заявителя, Ответчик уже знал о репутации и известности товарных знаков Заявителя на момент регистрации спорного доменного имени.

Заявитель подчеркивает, что Ответчик использует спорное доменное имя в качестве конкурирующего веб-сайта, что повышает вероятность смешения и введения в заблуждение потребителей. Потенциальный потребитель может использовать для приобретения товара Заявителя сайт конкурента, тем самым нанося экономический урон деятельности Заявителя. Заявитель считает, что Ответчик осуществляет деятельность на сайте на спорном доменном имени для получения коммерческой выгоды, намеренно используя репутацию и известность товарного знака и домена Заявителя.

Заявитель отмечает, что Ответчик направил в адрес Заявителя предложение, выразив готовность продать спорное доменное имя Заявителю за 200 000 долларов США. Заявитель считает, что предложение о продаже Заявителю спорного доменного имени по цене явно несоответствующей его реальной стоимости дополнительно подтверждает мотив Ответчика в извлечении выгоды.

В. Ответчик

Ответчик утверждает, что является диллером Bitmain.com и что уже предоставил все необходимые документы. Ответчик также заявляет, что готов продать спорное доменное имя за 200 000 долларов США.

6. Дискуссия и Заключение

6.1 Процедурный вопрос - Язык административного разбирательства

В отношении языка процедуры Административная Комиссия отмечает следующее: в соответствии с

информацией, представленной Регистратором, языком Договора с Регистратором в отношении спорного доменного имени является русский язык. В соответствии с Параграфом 11(а) Правил языком административного разбирательства должен быть язык договора с регистратором, за исключением случаев, если стороны согласились об ином и, если иное было предусмотрено договором с регистратором; при этом в зависимости от обстоятельств административной процедуры Административная Комиссия вправе определить язык иным образом.

Жалоба была предоставлена на русском языке. Ответчик осуществляет деятельность на сайте под спорным доменным именем и обращался в Центр на русском языке.

Поэтому, в соответствии с Параграфом 11(а) Правил Административная Комиссия решила, что языком административного разбирательства будет русский язык.

6.2. Существенные элементы Политики

Согласно параграфу 15(а) Правил, Административная комиссия должна рассмотреть жалобу на основании предоставленных утверждений и документов, в соответствии с положениями Политики, Правил, а также каких-либо других правил и правовых принципов, которые Административная комиссия считает применимыми.

В соответствии с параграфом 4(а) Политики, Заявитель для обоснования передачи ему спорного доменного имени должен доказать следующее:

- (i) спорное доменное имя является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, который принадлежит Заявителю;
- (ii) Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени; и
- (iii) спорное доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

В данном деле Центр предпринял все необходимые и обоснованные меры, доступные для Центра, для фактического уведомления Ответчика о Жалобе Заявителя в соответствии с параграфом 2(а) Правил, и Ответчику была дана справедливая возможность для представления его позиции.

В соответствии с параграфом 5(с)(i) Правил от Ответчика ожидается, что он «даст ответ, непосредственно касающийся всех заявлений и доводов, содержащиеся в жалобе, и включит все и любые основания для Ответчика (обладателя доменного имени) сохранить регистрацию и использование спорного доменного имени [...]».

А. Идентичность или сходность до степени смешения

Общепризнано, что первый элемент функционирует в первую очередь как требование о наличии сходства. Постоянный (или пороговый) тест на сходство до степени смешения предполагает аргументированное, но относительно простое сравнение между товарным знаком Заявителя и спорным доменным именем. Обзор ВОИС позиций комиссий ВОИС по избранным вопросам Политики, Третье издание (далее – [«Обзор ВОИС 3.0»](#)), раздел 1.7.

Основываясь на имеющихся данных, Административная Комиссия считает, что Заявитель продемонстрировал права в отношении товарного знака ВITMAIN для целей Политики. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 1.2.1.

Административная Комиссия считает, что товарный знак ВITMAIN узнаваем в спорном доменном имени. Соответственно, спорное доменное имя является сходным до степени смешения с этим товарным знаком для целей Политики. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 1.7.

Хотя добавление других терминов (в данном случае “Russia”) может повлиять на оценку второго и третьего элементов, Административная Комиссия считает, что добавление такого термина не

препятствует установлению сходства до степени смешения между спорным доменным именем и товарным знаком BITMAIN для целей Политики. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 1.8.

Исходя из имеющихся данных, Административная Комиссия считает, что первый элемент Политики был установлен.

В. Права или законные интересы

Параграф 4(с) Политики содержит перечень обстоятельств, при которых Ответчик может продемонстрировать права или законные интересы в спорном доменном имени.

Хотя общее бремя доказывания в разбирательствах в соответствии с Политикой лежит на Заявителе, административные комиссии признают, что доказательство отсутствия у Ответчика прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени может привести к тому, что задача окажется невыполнимой и потребует информации, которая зачастую находится в основном в пределах знаний или контроля Ответчика. Таким образом, если Заявитель выдвигает *prima facie* версию об отсутствии у Ответчика прав или законных интересов, бремя доказывания по этому элементу перекладывается на Ответчика, который должен представить соответствующие доказательства, демонстрирующие права или законные интересы в спорном доменном имени. Если Ответчик не представит таких соответствующих доказательств, считается, что Заявитель выполнил второй элемент. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 2.1.

Рассмотрев материалы дела, Административная Комиссия пришла к выводу, что Заявитель доказал *prima facie*, что у Ответчика отсутствуют права или законные интересы в отношении спорного доменного имени. Ответчик не опроверг *prima facie* доказательства Заявителя и не представил никаких соответствующих доказательств, демонстрирующих права или законные интересы в спорном доменном имени.

Административная Комиссия считает, что материалы данного дела показывают, что:

До получения уведомления Ответчика о споре, Ответчик не использовал и не делал приготовлений к использованию спорного доменного имени или имени, соответствующего спорному доменному имени, в связи с добросовестным предложением товаров или услуг. Параграф 4(с)(i) Политики и [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 2.2.

Ответчик (как физическое лицо, предприятие или другая организация) не был широко известен под спорным доменным именем. Параграф 4(с)(ii) Политики и [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 2.3.

Ответчик не осуществляет законное некоммерческое или добросовестное использование спорного доменного имени без намерения ввести потребителей в заблуждение с целью получения коммерческой выгоды или опорочить товарный знак или знак обслуживания, о котором идет речь. Параграф 4(с)(iii) Политики и [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 2.4.

В материалах дела нет других факторов, свидетельствующих о правах или законных интересах Ответчика на спорное доменное имя.

Согласно параграфу 2.8.1 [Обзора ВОИС 3.0](#), реселлеры могут использовать в доменном имени товарный знак Заявителя для *bona fide* предложения товаров и иметь законный интерес по отношению к такому доменному имени, если они соответствуют тесту OkiData (*OkiData Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Дело ВОИС № [D2001-0903](#)), требующий соблюдения всех нижеприведенных условий:

(i) ответчик должен действительно предлагать к продаже соответствующие товары;

(ii) ответчик должен использовать сайт только для продажи соответствующих брендируемых товаров;

(iii) сайт должен точно и очевидно раскрывать взаимосвязь регистранта и собственника товарного знака; и

(iv) ответчик не должен пытаться «захватить» рынок доменных имен, отражающих товарный знак Заявителя.

Заявитель утверждает, что между ним и Ответчиком не было и нет никаких договорных и иных правоотношений. Однако, на сайте Ответчика он идентифицирует себя в качестве официального поставщика «Bitmain Russia», представляя информацию только о компании Заявителя.

Ответчик утверждает, что является дилером Bitmain.com и что уже предоставил все необходимые документы, но не представляет никаких подробностей или доказательств в поддержку этого утверждения. Такие доказательства и информация должны быть легко доступны Ответчику, и он не поставил Административную Комиссию в известность о каких-либо препятствиях для их представления в ходе разбирательства.

Ответчик использует спорное доменное имя для веб-сайта, на котором предлагаются к продаже товары, маркированные товарным знаком BITMAIN Заявителя, размещен товарный знак Заявителя и указана информация о Заявителе. В нем отсутствует какая-либо информация об Ответчике и не указано, что сайт не принадлежит Заявителю.

Административная Комиссия считает более вероятным утверждение Заявителя о том, что Ответчик не является официальным поставщиком продукции Заявителя. Поэтому, веб-сайт Ответчика не раскрывает точно и очевидно взаимосвязь Ответчика и Заявителя - собственника товарного знака, и содержание веб-сайта Ответчика может ввести пользователей в заблуждение и создать ложное впечатление, что сайт принадлежит или лицензирован Заявителем.

В связи с вышеизложенным, в данном деле Ответчик не соблюдает, по крайней мере, вышеприведенное условие (iii) теста Oki Data. Таким образом, использование Ответчиком спорного доменного имени не может рассматриваться как *bona fide* использование.

Исходя из имеющихся данных, Административная Комиссия считает, что второй элемент Политики был установлен.

С. Недобросовестная регистрация и использование

Административная Комиссия отмечает, что для целей параграфа 4(a)(iii) Политики, параграф 4(b) Политики устанавливает обстоятельства, в частности, но без ограничений, которые, если Административная Комиссия установит их наличие, будут свидетельствовать о регистрации и недобросовестном использовании спорного доменного имени.

Административная Комиссия считает, что материалы данного дела свидетельствуют о том, что:

Ответчик приобрел спорное доменное имя с целью продажи, сдачи в аренду или иной передачи его регистрации Заявителю, который является законным владельцем товарного знака BITMAIN, или конкуренту Заявителя за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы Ответчика, непосредственно связанные со спорным доменным именем.

Ответчик заявляет, что готов продать спорное доменное имя за 200 000 долларов США. Нет никаких доказательств того, что расходы Ответчика, связанные со спорным доменным именем, соответствуют этой большой сумме. Таким образом, предложение Ответчика о продаже спорного доменного имени позволяет сделать вывод о том, что он приобрел спорное доменное имя с целью его продажи Заявителю за сумму, превышающую расходы Ответчика, связанные со спорным доменным именем.

Ответчик намеренно пытался привлечь пользователей Интернета к своему веб-сайту с целью получения коммерческой выгоды путем создания вероятности смешения с товарным знаком Заявителя в отношении источника, спонсорства, принадлежности или одобрения веб-сайта Ответчика или продуктов, представленных на веб-сайте Ответчика. Параграф 4(b)(iv) Политики и [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 3.1.4.

Спорное доменное имя является сходным до степени смешения товарному знаку BITMAIN. Ответчик использует спорное доменное имя для веб-сайта, на котором предлагаются к продаже товары, маркированные товарным знаком BITMAIN Заявителя. Как это рассмотрено в разделе о правах и законных интересах, веб-сайт Ответчика не раскрывает взаимосвязь Ответчика и Заявителя, и содержание веб-сайта Ответчика могло вводить пользователей в заблуждение, производя ложное впечатление, что сайт принадлежит Заявителю или одобрен им.

Исходя из имеющихся данных, Административная Комиссия считает, что третий элемент Политики был установлен.

7. Решение

По вышеуказанным соображениям и в соответствии с параграфом 4(i) Политики и параграфом 15 Правил требование Заявителя о передаче спорного доменного имени <bitmain-russia.com> удовлетворяется.

/Асен Алексиев/

Асен Алексиев

Административная Комиссия

Дата: 2 августа 2023 г.