

## **РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ**

**Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft против Andrey V Ushakov**  
Дело No. D2023-2491

### **1. Стороны**

Заявителем по настоящему делу является Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Германия, представленная Городисский и Партнеры (Gorodisky and Partners), Российская Федерация.

Ответчиком по настоящему делу является Андрей В. Ушаков (Andrey V. Ushakov), Российская Федерация.

### **2. Доменное имя и Регистратор**

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

### **3. Процедурные основания**

Настоящая Жалоба была подана Заявителем на английском языке в Центр ВОИС по Арбитражу и Посредничеству ("Центр") 8 июня 2023 г. Центр направил по электронной почте Регистратору запрос о подтверждении в связи со спорным доменным именем. 8 июня 2023 г. Регистратор передал по электронной почте Центру свой ответ раскрывая, что имя регистранта и контактная информация о спорном доменном имени отличаются от имени ответчика (Сервис защиты конфиденциальности – whoisgroхu.ru) и контактной информации в Жалобе. 16 июня 2023 г Центр направил по электронной почте Заявителю имя регистранта и контактную информацию, раскрытые Регистратором, и предложил Заявителю внести изменения к Жалобе. Заявитель подал измененную Жалобу 19 июня 2023 г.

16 июня 2023 г. Центр направил Сторонам электронное письмо с информацией о том, что языком регистрационного соглашения по оспариваемому доменному имени является русский. 19 июня 2023 г. Заявитель представил перевод на русский язык Жалобы. Ответчик не предоставил каких-либо замечаний относительно языка разбирательства.

Центр подтвердил, что Жалоба вместе с измененная Жалоба отвечает 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 26 июня 2023 г. В соответствии с параграфом 5(а) Правил сроком для представления Ответа было 3 августа 2023 г. Ответчик не представил ответ. Соответственно, Центр уведомил Ответчика о непредставлении ответа в указанный срок 3 августа 2023 г.

16 августа 2023 г. Центр назначил Петра Новачика 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 – немецкий производитель автомобилей и мотоциклов.

Заявитель является владельцем многочисленных регистраций товарных знаков BMW, в том числе:

- Международная регистрация товарного знака BMW No. 673219, зарегистрированная 26 марта 1997 г.; и
- Международная регистрация товарного знака BMW No. 663925, зарегистрированная 22 декабря 1995.

Заявитель также является владельцем доменного имени <bmw.com>, которое включает его товарный знак BMW.

Кроме того, BMW разрешает своим авторизованным дилерам и импортерам использовать товарный знак BMW в своих авторизованных целях.

Спорное доменное имя было зарегистрировано 14 апреля 2022 г.

На дату принятия настоящего Решения, а также на момент подачи Жалобы, спорное доменное имя было преобразовано в веб-сайт, предположительно предлагающий технические услуги для автомобилей BMW, такие как техническое обслуживание, замена масла или ремонт двигателя (“Веб-сайт”). Кроме того, на Сайте представлены ссылки на другие сайты, посвященные автомобилям KIA.

#### **5. Доводы сторон**

##### **А. Заявитель**

По мнению Заявителя, каждый из трех элементов, указанных в параграфе 4(а) Политики, удовлетворяется в настоящем случае.

Во-первых, Заявитель утверждает, что оспариваемое доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком, на который Заявитель имеет права.

Во-вторых, Заявитель утверждает, что Ответчик не имеет ни прав, ни законных интересов в спорном доменном имени.

В-третьих, Заявитель утверждает, что спорное доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

## **В. Ответчик**

Ответчик не ответил на утверждения Заявителю.

## **6. Дискуссия и Заключение**

### **6.1. Предварительные вопросы – Язык административного разбирательства**

Жалоба подана на английском языке. В соответствии с параграфом 11 Правил, если между сторонами не заключено соответствующего соглашения или в регистрационном соглашении не предусмотрено иное, языком административного разбирательства является язык регистрационного соглашения, при этом Административная Комиссия (когда она будет назначена) вправе принять иное решение.

16 июня 2023 г. Центр направил Сторонам электронное письмо, информирующее о том, что языком регистрационного соглашения по оспариваемому доменному имени является русский. В ответ на это электронное письмо 19 июня 2023 г. Заявитель представил перевод на русский язык Жалобы и приложений к Жалобе.

Соответственно, язык данного разбирательства – русский.

### **6.2. Существенные вопросы – три элемента**

Параграф 4(а) Политики возлагает на Заявителя бремя доказывания наличия трех отдельных элементы, которые можно резюмировать следующим образом:

- (i) оспариваемое доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат Заявителю;
- (ii) у Ответчика нет прав или законных интересов в спорном доменном имени; и
- (iii) оспариваемое доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Запрошенное средство правовой защиты может быть предоставлено только при соблюдении вышеуказанных критериев.

Прежде всего Административная Комиссия отмечает, что применимым стандартом доказывания в делах UDRP является "баланс вероятности" или "преобладание доказательств". См. раздел 4 Обзора ВОИС позиций комиссий ВОИС по избранным вопросам Политики, Третье издание ("[Обзор ВОИС 3.0](#)").

#### **А. Идентичность или сходность до степени смешения**

Параграф 4(а) Политики возлагает на Заявителя бремя доказательств. Первый элемент требует, чтобы Заявитель доказал, что оспариваемое доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком, на который Заявитель имеет права.

Заявитель имеет действительные регистрации товарных знаков BMW. Спорное доменное имя полностью включает этот товарный знак. Как постановили многочисленные административные комиссии UDRP, полного включения товарного знака достаточно, чтобы установить, что доменное имя идентично или сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком (см. *PepsiCo, Inc. против PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) и EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)*, дело ВОИС No. [D2003-0696](#)).

Домен верхнего уровня “.moscow” в оспариваемом доменном имени рассматривается как стандартное требование регистрации и, как таковое, не принимается во внимание в соответствии с первым элементом теста на схожесть до степени смешения. См. раздел 1.11.1 “[Обзор ВОИС 3.0](#)”.

Учитывая вышеизложенное, Административная Комиссия считает, что оспариваемое доменное имя идентично товарному знаку Заявителя. Таким образом, Заявителем доказаны требования параграфа 4(a)(i) Политики.

## **В. Права или законные интересы**

По второму элементу Заявитель должен доказать, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в спорном доменном имени.

Ответчик может установить право или законный интерес в спорном доменном имени, продемонстрировав в соответствии с параграфом 4(c) Политики любое из следующего:

- (i) что оно использовало или подготовилось к использованию доменного имени или имени, соответствующего доменному имени, в связи с добросовестным предложением товаров или услуг до возникновения спора; или
- (ii) что он широко известен под доменным именем, даже если он не приобрел никаких прав на товарный знак; или
- (iii) что он использует доменное имя в законных, некоммерческих или добросовестных целях без намерения получить коммерческую выгоду, чтобы ввести потребителей в заблуждение или очернить товарный знак.

Несмотря на предоставленную возможность, Ответчик не представил никаких доказательств, свидетельствующих о наличии в данном случае какого-либо из обстоятельств, предусмотренных параграфом 4(c) Политики.

Напротив, это вытекает из свидетельств в записи о том, что регистрация товарного знака BMW Заявителя предшествовала регистрации Ответчиком оспариваемого доменного имени. В материалах дела нет доказательств того, что Заявитель лицензировал или иным образом разрешил Ответчику использовать товарный знак BMW или зарегистрировать оспариваемое доменное имя, включающее этот товарный знак. Также нет никаких доказательств того, что Ответчик был широко известен под оспариваемым доменным именем.

Более того, это вытекает из зарегистрированных доказательств того, что Ответчик не использует оспариваемое доменное имя в связи с добросовестным предложением товаров или услуг, а также не использует оспариваемое доменное имя законным, некоммерческим или добросовестным образом.

Напротив, на момент подачи Заявителя и на дату принятия настоящего Решения спорное доменное имя было преобразовано в Веб-сайт, предположительно предлагающий различные технические услуги для BMW. Кроме того, на Сайте представлены ссылки на другие сайты, посвященные автомобилям KIA.

Ответчик может добросовестно предлагать товары и услуги в качестве авторизованного технического центра для продуктов Заявителя и, таким образом, иметь законный интерес в спорном доменном имени, если его использование соответствует определенным требованиям, изложенным в *Ok! Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, дело ВОИС No. [D2001-0903](#). Эти требования заключаются в следующем: (1) Ответчик должен фактически предлагать рассматриваемые товары или услуги; (2) Ответчик должен использовать веб-сайт для продажи только товаров с торговой маркой, в противном случае он может использовать торговую марку для заманивания пользователей Интернета, а затем переключать их на другие товары; (3) Веб-сайт должен точно раскрывать отношения Ответчика с

владельцем товарного знака; и (4) Ответчик не должен пытаться монополизировать рынок всех доменных имен, тем самым лишая владельца товарного знака возможности отразить свой собственный знак в Доменном имени.

В данном случае вышеуказанные требования не соблюдены.

Во-первых, Ответчик использует Веб-сайт для предложения услуг, связанных не только с товарами, защищенными товарными знаками Заявителя. На Сайте, напротив, отображаются ссылки на другие сайты, связанные с автомобилями KIA.

Во-вторых, оспариваемое доменное имя и Веб-сайт предполагают принадлежность Заявителю и его товарного знака BMW, а Ответчик не является авторизованным центром сервисного обслуживания автомобилей Заявителя. Использование товарного знака BMW Заявителя в оспариваемом доменном имени и на Веб-сайте вводит потребителей в заблуждение, поскольку они могут ошибочно полагать, что Ответчик является официальным/одобренным поставщиком услуг и технического обслуживания продуктов Заявителя. При этом личность Ответчика, а также отношения между Ответчиком и Заявителем (или их отсутствие) на сайте не раскрываются. Это еще больше усиливает ложное впечатление об отношениях между Ответчиком и Заявителем.

Кроме того, использование Ответчиком оспариваемого доменного имени в принципе не будет считаться добросовестным, если оно ложно предполагает принадлежность к владельцу товарного знака; корреляция между оспариваемым доменным именем и товарным знаком Заявителя часто занимает центральное место в этом расследовании. В целом Административная Комиссия пришла к выводу, что спорные доменные имена, идентичные товарному знаку Заявителя, как, например, в данном случае, несут в себе высокий риск подразумеваемая принадлежность. См. разделы 2.5 и 2.5.1, [Обзор ВОИС 3.0](#).

Таким образом, использование Ответчиком спорного доменного имени не наделяет Ответчика правами или законными интересами.

Учитывая вышеизложенное, Ответчик не сослался на какие-либо обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать в соответствии с параграфом 4(с) Политики о наличии каких-либо прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени. Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства, опровергающие *prima facie* доводы Заявителя. Административная Комиссия приходит к выводу, что Заявитель также доказал требование в соответствии с параграфом 4(а)(ii) Политики.

### **С. Недобросовестная регистрация и использование**

В соответствии с третьим элементом Заявитель должен доказать, что оспариваемое доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Под недобросовестностью в соответствии с Политиком в широком смысле понимается случай, когда ответчик несправедливо использует знак Заявителя или иным образом злоупотребляет им. См. раздел 3.1 [Обзор ВОИС 3.0](#)".

В соответствии с параграфом 4(b) Политики доказательства недобросовестной регистрации и использования включают, помимо прочего:

- (i) обстоятельства, указывающие на то, что доменное имя было зарегистрировано или приобретено в первую очередь с целью продажи, сдачи в аренду или иной передачи регистрации доменного имени владельцу товарного знака или конкуренту владельца товарного знака за ценное вознаграждение, превышающее документально подтвержденные наличные расходы, непосредственно связанные с доменным именем; или

- (ii) обстоятельства, указывающие на то, что доменное имя было зарегистрировано для того, чтобы помешать владельцу товарного знака отразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что это является образцом такого поведения; или
- (iii) обстоятельства, указывающие на то, что доменное имя было зарегистрировано главным образом с целью подрыва деятельности конкурента; или
- (iv) обстоятельства, указывающие на то, что доменное имя было преднамеренно использовано в попытке привлечь в коммерческих целях пользователей Интернета на веб-сайт или в другое место в сети, создавая вероятность смешения с товарным знаком в отношении источника, спонсорства, принадлежности, или одобрение веб-сайта или местоположения, или продукта или услуги на веб-сайте или местоположении.

Как указано выше, права Заявителя на товарный знак BMW возникли до регистрации оспариваемого доменного имени. Административная Комиссия считает, что Ответчику было известно о товарном знаке Заявителя. Этот вывод подтверждается содержанием спорного доменного имени, состоящего исключительно из товарного знака Заявителя BMW, а также содержание Веб-сайта. Кроме того, к удовлетворению Административной Комиссии было доказано, что торговая марка BMW Заявителя хорошо известна и уникальна для Заявителя. Таким образом, Ответчик вряд ли мог разумно игнорировать репутацию продуктов под этой торговой маркой. Таким образом, Ответчик, по всей вероятности, зарегистрировал спорное доменное имя, рассчитывая воспользоваться репутацией товарного знака Заявителя BMW.

Кроме того, оспариваемое доменное имя недобросовестно используется Ответчиком для предположительного предложения авторизованных технических услуг для продуктов Заявителя. Воспроизводя зарегистрированный товарный знак BMW Заявителя в спорном доменном имени и на Веб-сайте, Ответчик предлагает стать официальным центром сервисного обслуживания продукции Заявителя. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что Ответчик намеревался получить прибыль от путаницы, созданной пользователями Интернета. Кроме того, тот факт, что оспариваемое доменное имя содержит ссылки на конкурентов Истца, свидетельствует о явном намерении недобросовестно воспользоваться товарным знаком Истца. Как следствие, Административная Комиссия считает, что Ответчик зарегистрировал и использовал Доменное имя преднамеренно, чтобы воспользоваться репутацией Заявителя и повлиять доверие к его деятельности.

По причинам, изложенным выше, Административная Комиссия считает, что Заявитель доказал соответствие требованиям пункта 4(a)(iii) Политики.

## **7. Решение**

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

*/Петр Новачик/*

**Петр Новачик**

Административная Комиссия

Дата: 4 сентября 2023 г.