

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ESMOD против Black Alan Дело № D2023-3451

1. Стороны

Заявителем по настоящему делу является ESMOD, Франция, представленная Novagraaf France, Франция.

Ответчиком по настоящему делу является Black Alan, Российская Федерация.

2. Доменное имя и Регистратор

Спорным доменным именем является <esmode.org>. Регистратором доменного имени является Registrar of Domain Names REG.RU LLC (“Регистратор”).

3. Процедурные основания

Настоящая Жалоба была подана Заявителем в Центр ВОИС по Арбитражу и Посредничеству (“Центр”) 11 августа 2023 г. 14 августа 2023 г. Центр направил по электронной почте Регистратору запрос о подтверждении в связи со спорным доменным именем. 15 августа 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 (сокращено в целях конфиденциальности, частное лицо) и контактной информации в Жалобе. 28 августа 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 29 августа 2023 г.

Центр подтвердил, что Жалоба вместе с измененной Жалобой 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 30 августа 2023 г. В соответствии с параграфом 5(а) Правил сроком для представления Ответа было 19 сентября 2023 г. Ответчик не представил ответ. Соответственно, Центр уведомил Ответчика о непредставлении Ответа в указанный срок 26 сентября 2023 г.

29 сентября 2023 г. Центр назначил Асен Алексиев в качестве Административной Комиссии. Административная Комиссия считает такое назначение правомерным. Административная Комиссия предоставила Заявителю о согласии и Декларацию о беспристрастности и независимости, как это требуется Центром в соответствии с параграфом 7 Правил.

6 октября 2023 г. Административная Комиссия вынесла Процедурное Постановление № 1, в котором указала Заявителю выбрать Взаимную Юрисдикцию в соответствии с Политикой. 6 октября 2023 г. Заявитель выполнил данное распоряжение. Ответчик не представил никаких комментариев по данному вопросу. Соответственно, Административная Комиссия решила приступить к вынесению настоящего решения.

4. Фактические основания

Заявитель является международной школой дизайна одежды и бизнеса, работающей с 1841 года и имеющей 20 школ в 13 странах мира. Фирменное наименование Заявителя ESMOD зарегистрировано во Франции с 28 августа 1957.

Заявитель является правообладателем товарных знаков ESMOD (“товарный знак ESMOD”):

- международный товарный знак ESMOD рег.№ 522602, зарегистрированного 5 февраля 1988 г. в отношении 16, 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ; и

- международный товарный знак ESMOD рег.№ 754496, зарегистрированного 14 марта 2001 г. в отношении 16, 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ для Российской Федерации, где адрес Ответчика.

Заявитель является владельцем доменных имен <esmod.com>, зарегистрированного 28 июня 1996 г., и <esmod.org>, зарегистрированного 15 декабря 2008 г.

Спорное доменное имя было зарегистрировано 24 марта 2023 г. Оно неактивно.

5. Доводы сторон

А. Заявитель

Заявитель утверждает, что спорное доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком заявителя ESMOD, поскольку включает его полностью. Заявитель считает, что добавление буквы “e” к окончанию спорного доменного имени не является достаточным для устранения возможности смешения с ранее принадлежащими заявителю правами. По мнению Заявителя, в связи с полным воспроизведением фирменного наименования Заявителя, его ранее известных товарных знаков и доменных имен, пользователи Интернета могут подумать, что спорное доменное имя принадлежит Заявителю. Заявитель подчеркивает, что вероятность смешения, таким образом, неизбежна и подкрепляется высокой известностью названия ESMOD во Франции и во всем мире в связи с модой/школами моды.

Заявитель утверждает, что Ответчик не имеет никаких прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени. Заявитель отмечает, что по данным Регистратора спорное доменное имя было зарегистрировано лицом по имени Black Alan. По мнению Заявителя, нет никаких доказательств того, что такому лицу принадлежат права на товарный знак ESMOD и что ESMOD - это его имя. Заявитель утверждает, что спорное доменное имя было зарегистрировано Ответчиком без согласия Заявителя и в настоящее время не используется.

Заявитель считает, что спорное доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Заявитель отмечает, что 9 июня 2023 г. он направил Регистратору письмо, в

котором сообщил, что Заявитель владеет несколькими объектами интеллектуальной собственности с общим именем ESMOD. Заявитель указывает, что не получил ответа от Ответчика, который не имел видимых законных оснований для выбора имени ESMOD в качестве своего доменного имени и не мог не знать о существовании товарных знаков и доменных имен Заявителя.

В. Ответчик

Ответчик не ответил на утверждения Заявителя.

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.

Поэтому, в соответствии с параграфом 11(а) Правил, 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 ESMOD для целей Политики. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 1.2.1.

Административная Комиссия считает, что товарный знак ESMOD 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 слов, букв или символов (в данном случае буквы “е”) может повлиять на оценку второго и третьего элементов, Административная Комиссия считает, что такое добавление не препятствует установлению сходства до степени смешения между спорным доменным именем и товарным знаком ESMOD 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 ответил на утверждения Заявителя, не опроверг *prima facie* доказательства Заявителя, и не представил никаких соответствующих доказательств, демонстрирующих права или законные интересы в спорном доменном имени. Спорное доменное имя является сходным до степени смешения с товарным знаком ESMOD для целей Политики, и оно неактивно. Пользователи Интернета могут подумать, что спорное доменное имя принадлежит Заявителю.

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.

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(а)(iii) Политики, параграф 4(б) 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.

В пункте 4(б) Политики приведен неисчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестной регистрации и использовании спорного доменного имени, однако при оценке недобросовестности регистрации и использования спорного доменного имени Ответчиком могут иметь значение и другие обстоятельства. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 3.2.1.

Административные комиссии пришли к выводу, что неиспользование доменного имени не препятствует признанию недобросовестности в соответствии с доктриной пассивного владения. Хотя в каждом случае Административные Комиссии рассматривают всю совокупность обстоятельств, при применении доктрины пассивного владения были сочтены значимыми такие факторы, как: (i) степень различительной способности или репутации знака Заявителя, (ii) непредставление Ответчиком Ответа или каких-либо доказательств фактического или предполагаемого добросовестного использования, (iii) сокрытие Ответчиком своей личности или использование ложных контактных данных (как отмечалось, в нарушение регистрационного соглашения), и (iv) неправдоподобность любого добросовестного использования, которому может быть подвергнуто спорное доменное имя. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 3.3.

Рассмотрев материалы дела, Административная Комиссия отмечает, что Заявитель представил доказательства, свидетельствующие о репутации его товарного знака ESMOD, с которым спорное доменное имя сходно до степени смешения. Как уже говорилось в предыдущем разделе, посвященном правам и законным интересам, Ответчик не представил никаких доказательств фактического или предполагаемого добросовестного использования спорного доменного имени, и не опроверг утверждения Заявителя. В любом случае, он не показал, что существует какое-либо добросовестное использование, которому может быть подвергнуто спорное доменное имя. Кроме того, Административная Комиссия отмечает, что спорное доменное имя также сходно до степени смешения с доменным именем Заявителя <esmod.org>, которое было зарегистрировано за много лет до регистрации спорного доменного имени, и перенаправляет на официальный сайт Заявителя в доменном имени <esmod.com>. Учитывая это, Административная Комиссия считает, что в обстоятельствах данного дела пассивное владение спорным доменным именем не препятствует установлению факта недобросовестности в соответствии с Политикой.

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 <esmode.org> удовлетворяется.

/Асен Алексиев/

Асен Алексиев

Административная Комиссия

Дата: 18 октября 2023 г.