

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Phoenix Contact GmbH & Co. KG против Yurii Shaldaev
Дело No. D2023-1242

1. Стороны

Заявителем по настоящему делу является Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Германия, представленная Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Германия.

Ответчиком является Yurii Shaldaev, Российская Федерация.

2. Доменное имя и Регистратор

Спорным доменным именем является <phoenixcontact.store>. Регистратором спорного доменного имени является REG.RU LLC (далее “Регистратор”).

3. Процедурные основания

Настоящая жалоба была подана на английском языке Заявителем в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (“Центр”) 22 марта 2023 года. 22 марта 2023 г. Центр направил по электронной почте Регистратору запрос о подтверждении в связи со спорным доменным именем. 27 марта 2023 г. Регистратор передал по электронной почте Центру свой ответ, раскрывая, что имена регистранта и контактная информация о спорном доменном имени отличаются от имен Ответчика и контактной информации в Жалобе. Регистратор сообщил Центру, что языком регистрационного соглашения для спорного доменного имени является русский.

28 марта 2023 г. Центр направил по электронной почте Заявителю имена и контактные данные, предоставленные Регистратором, и предложил Заявителю внести изменения к Жалобе. 28 марта 2023 г. Центр направил Сторонам документ на английском и русском языках о языке разбирательства. 28 марта 2023 года Заявитель подал измененную Жалобу и запросил, чтобы языком разбирательства был английский. 17 апреля 2023 года Ответчик попросил предоставить Жалобу на русском языке, не занимая при этом позицию относительно языка разбирательства.

Центр подтвердил, что Жалоба вместе с изменениями 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 11 апреля 2023 г. В соответствии с параграфом 5(а) Правил сроком для представления Ответа было 1 мая 2023 г. Ответчик сделал Заявителю предложение об урегулировании спора путем передачи спорного доменного имени под оплату. Заявитель отклонил предложение, и 28 апреля 2023 года Ответчик запросил продление срока подачи Ответа. 28 апреля 2023 г. Центр предоставил автоматическое продление Ответа до 5 мая 2023 года. Ответчик подал свой Ответ в Центр 5 мая 2023 г.

17 мая 2023 г. 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 немецкой компанией и ведущим лидером международного рынка компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и автоматизации. В компании работает около 20 000 сотрудников по всему миру, а ее продукция и услуги доступны в более чем 100 странах через обширную сеть дочерних предприятий и дистрибьюторов.

Заявитель является правообладателем товарных знаков PHOENIXCONTACT ("товарный знак PHOENIX CONTACT"):

- международный товарный знак PHOENIXCONTACT рег. No. 511123, зарегистрированного 8 мая 1987 г. в отношении 9 класса МКТУ; и
- международный товарный знак PHOENIXCONTACT рег No. 1125907, зарегистрированного 28 октября 2011 г. в отношении 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Заявитель поддерживает свой основной веб-сайт на доменном имени <phoenixcontact.com>.

Спорное доменное имя <phoenixcontact.store> было зарегистрировано 14 апреля 2017 года. Оно указывает на русскоязычный веб-сайт, предлагающий товары, маркированные товарным знаком PHOENIX CONTACT Заявителя и содержащий тот же товарный знак. Провайдером сайта указана российская компания "Рейн Электро". Ответчик утверждает, что его компания "Рейн Электро" зарегистрирована в Российской Федерации и занимается продажей электротехнической продукции.

5. Доводы сторон

A. Заявитель

Заявитель утверждает, что он выполнил каждый из элементов, требуемых в соответствии с Политикой для передачи спорного доменного имени.

Заявитель заявляет, что владел несколькими заводами в Российской Федерации и несколькими дистрибьюторскими партнерами до войны против Украины и с тех пор прекратил весь свой российский бизнес. Российские компании были проданы местным инвесторам, исключив право инвесторов на использование товарного знака PHOENIXCONTACT. Заявитель утверждает, что он больше не поставляет свою продукцию PHOENIXCONTACT в Российскую Федерацию, тем более что некоторые из его продуктов попали или могут попасть под санкции Евросоюза. Заявитель считает, что в Российской Федерации может предлагаться только законно маркированная продукция PHOENIXCONTACT, которая произведена, импортирована в Российскую Федерацию и продается в Российской Федерации с согласия Заявителя. Заявитель указывает, что российская компания Рейн Электро,

расположенная в Москве, ему неизвестна. Данная компания предлагает на веб-сайте на спорном доменном имени полный ассортимент продукции PHOENIX CONTACT, которая, по мнению Заявителя, является серым товаром или имитацией.

Заявитель утверждает, что спорное доменное имя является по существу идентичным или сходным до степени смешения с принадлежащим Заявителю товарным знаком PHOENIX CONTACT, поскольку он является единственным доминирующим элементом спорного доменного имени. По словам Заявителя, Ответчик зарегистрировал спорное доменное имя с целью создать впечатление, что это "официальный" веб-магазин Заявителя или одна из его официальных домашних страниц.

Заявитель утверждает, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени. По мнению Заявителя, высокая степень рыночной узнаваемости товарного знака PHOENIX CONTACT сама по себе предполагает, что регистрация идентичного доменного имени не является случайностью, а была подана с учетом известности товарного знака, о чем также свидетельствует тот факт, что Ответчик представляет полный ассортимент продукции PHOENIX CONTACT на своем веб-сайте. Заявитель утверждает, что Ответчик не имеет права использовать спорное доменное имя, содержащее единственный отличительный элемент "phoenix contact". По мнению Заявителя, Ответчик необоснованно использует спорное доменное имя с целью создания вероятности смешения, и оно не является законным доменным именем или веб-сайтом "реселлера".

Заявитель утверждает, что не является законным использованием, если веб-сайт предлагает якобы законно маркированные фирменные товары данного производителя, но которые были незаконно ввезены на территорию страны. Заявитель утверждает, что в результате полного изъятия заявителем продукции PHOENIX CONTACT с российского рынка, она больше не является законно маркированным товаром, который был ввезен в Российскую Федерацию и предлагается там с согласия Заявителя. По его словам, эти товары являются серым импортом или контрафактной продукцией. Заявитель добавляет, что веб-сайт ответчика на спорном доменном имени содержит заявление *«Мы являемся одним из лучших поставщиков Phoenix Contact в России!»*, что создает впечатление, что он является официальным дилером Заявителя в Российской Федерации.

Заявитель считает, что спорное доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. По мнению Заявителя, Ответчик знал об Заявителе и его товарных знаках при регистрации спорного доменного имени. Заявитель утверждает, что Ответчик зарегистрировал спорное доменное имя, основываясь на привлекательности товарных знаков Заявителя, с целью привлечения трафика на веб-сайт Ответчика, где Ответчик предлагает продукцию, которая является либо серым импортом, либо контрафактной продукцией. По мнению Заявителя, основным мотивом Ответчика в отношении регистрации и использования спорного доменного имени было извлечение коммерческой выгоды из прав Заявителя на товарные знаки или использование их в других целях.

В. Ответчик

Ответчик подтверждает, что товарный знак PHOENIX CONTACT Заявителя защищен во всем мире и что он является известным и авторитетным брендом в области электротехники, но считает, что это не даёт Заявителю исключительного права на использование отдельных слов и словосочетаний "Phoenix" и "Contact" во всех доменных именах.

Ответчик утверждает, что его компания "Рейн Электро" является легитимным предприятием, занимающимся продажей электротехнической продукции, и она зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответчик заявляет, что его компания закупила продукцию PHOENIX CONTACT на склад у официальных дистрибьюторов Заявителя в России, которые имели право на продажу данных товаров, до начала конфликта в Украине, введения санкций и прекращения сотрудничества Заявителя с российским рынком. Ответчик подтверждает, что его веб-сайт предлагает товары PHOENIX CONTACT и он является продавцом этих товаров. Ответчик заявляет, что его товары не являются серыми импортными или контрафактными.

Ответчик утверждает, что он не нарушает права Заявителя на товарный знак PHOENIX CONTACT, и что регистрация спорного доменного имени его компанией не создает явного искажения или подмены официального сайта. Ответчик заявляет, что спорное доменное имя содержит дополнительное слово “store”, указывающее на то, что его сайт является магазином. По мнению Ответчика, это слово отличает спорное доменное имя от доменного имени Заявителя. Ответчик заявляет, что регистрация спорного доменного имени его компанией не была сделана с целью создания смешения или использования известности товарного знака Заявителя.

Ответчик утверждает, что его деятельность в рамках спорного доменного имени является добросовестным предложением товаров или услуг и не создает ложное впечатление аффилиации с Заявителем или его спонсорства или одобрения. Ответчик утверждает, что на его сайте отсутствуют любые утверждения или обозначения, которые могли бы указывать на то, что он является официальным представителем Заявителя или что его сайт является официальным продавцом PHOENIX CONTACT. Ответчик заявляет, что на его сайте указано, что он является одним из лучших поставщиков продукции PHOENIX CONTACT в России, что не означает наличие официального статуса дилера или дистрибьютора. Касательно решения по делу *OkiDataAmericas, Inc. v. ASD, Inc.*, Дело ВОИС No. [D2001-0903](#) (далее - *OkiData Тест*), Ответчик считает, что его использование спорного доменного имени соответствует четырем условиям, установленным в данном решении.

Ответчик отрицает недобросовестного использования спорного доменного имени. Ответчик заявляет, что он использует спорное доменное имя для легитимных коммерческих целей, связанных с бизнесом, и что оно было зарегистрировано более 6 лет назад и с тех пор никогда не предлагался к продаже Заявителю до подачи настоящей жалобы.

Ответчик заявляет, что он не регистрировал спорное доменное имя для отражения товарного знака Заявителя в соответствующем доменном имени. Ответчик отмечает, что он не регистрировал спорное доменное имя с целью препятствия бизнесу конкурента и, что его деятельность не причиняет ущерб бизнесу Заявителя. Ответчик добавляет, что Заявитель получал косвенную коммерческую выгоду благодаря дополнительному каналу продаж его продукции через веб-сайт Ответчика. Ответчик указывает, что не использует спорное доменное имя с целью привлечения пользователей Интернета для коммерческой выгоды, создавая вероятность смешения с товарным знаком Заявителя. Ответчик утверждает, что его веб-сайт ясно отличается от веб-сайта Заявителя и не создает впечатление официального сайта, аффилированности или одобрения со стороны Заявителя.

6. Дискуссия и Заключение

6.1 Язык административного разбирательства

В отношении языка процедуры Административная Комиссия отмечает, что Регистратор сообщил Центру, что языком регистрационного соглашения для спорного доменного имени является русский. 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, вправе принять иное решение по данному вопросу.

В своей Жалобе Заявитель ходатайствовал о ведении дела на английском языке, и Жалоба была предоставлена на английском языке. Ответчик попросил предоставить Жалобу на русском языке, не занимая при этом позицию относительно языка разбирательства. Учитывая обстоятельства этого дела, Центр принял решение принять Жалобу, поданную на английском языке, принять Ответ на русском или английском языке, и назначить эксперта Административной Комиссии, знающего оба упомянутых выше языка, по мере возможности. Ответ был предоставлен на русском языке.

Ввиду обстоятельств данного дела, Административная Комиссия пришла к выводу о том, что нет необходимости осуществлять русский перевод Жалобы и приложений, однако будет справедливым изложить решение по данному делу на русском языке. Поэтому, в соответствии с параграфом 11(а) Правил, Административная Комиссия решила вынести свое решение на русском языке.

6.2. Существенные элементы Политики

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 PHOENIXCONTACT для целей Политики. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 1.2.1.

Административная Комиссия считает, что товарный знак PHOENIXCONTACT Заявителя полностью воспроизведен в спорном доменном имени. Соответственно, спорное доменное имя является тождественным этому товарному знаку для целей Политики. [Обзор ВОИС 3.0](#), раздел 1.7.

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 получить коммерческую выгоду, чтобы ввести потребителей в заблуждение 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 пройдут следующий тест, внедренный в деле тест OkiData, требующий соблюдения всех нижеприведенных условий:

- (i) ответчик должен действительно предлагать к продаже соответствующие товары;
- (ii) ответчик должен использовать сайт только для продажи соответствующих брендированных товаров;
- (iii) сайт должен точно и очевидно раскрывать взаимосвязь регистранта и собственника товарного знака; и
- (iv) ответчик не должен «столбить рынок» своими доменными именами с торговой маркой.

Ответчик использует спорное доменное имя для веб-сайта, на котором предлагаются к продаже товары, маркированные товарным знаком PHOENIXCONTACT Заявителя. Ответчик не оспаривает, что Заявитель прекратил свою деятельность в Российской Федерации после ее вторжения в Украину, и что Ответчик не является уполномоченным дистрибьютором Заявителя. Между Сторонами возник спор о том, являются ли предлагаемые товары оригинальной продукцией Заявителя или контрафактной, и о том, раскрывает ли веб-сайт Ответчика надлежащим образом отношения (отсутствие отношений) между Сторонами.

Ответчик утверждает, что приобрел товары на склад у официальных дистрибьюторов Заявителя в Российской Федерации, которые имели право на продажу данных товаров до введения санкций и прекращения сотрудничества Заявителя с российским рынком, 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. В связи с вышеизложенным, Административная Комиссия считает более вероятным утверждение Заявителя о том, что товары не являются оригинальными, и что Ответчик не предлагает к продаже соответствующие товары.

Ответчик утверждает, что его деятельность в рамках спорного доменного имени не создает ложное впечатление аффилиации с Заявителем или его спонсорства или одобрения, и заявляет, что на его веб-сайте отсутствуют любые утверждения или обозначения, которые могли бы указывать на то, что он является официальным представителем Заявителя или что его веб-сайт является официальным продавцом PHOENIX CONTACT.

Однако, на веб-сайте Ответчика есть следующий заголовок: «*Поставщик (дистрибьютор) Phoenix Contact в России. Купить ...*». Веб-сайт не содержит никакого заявления об отсутствии отношений между Сторонами, а вместо этого заявляет: «*Мы - одни из лучших поставщиков Phoenix Contact в России!*»

Административная комиссия считает, что веб-сайт Ответчика не раскрывает точно и очевидно взаимосвязь Ответчика и Заявителя - собственника товарного знака, и что такое содержание веб-сайта Ответчика могло вводить пользователей в заблуждение, производя ложное впечатление, что сайт лицензирован или иным образом одобрен Заявителем.

В связи с вышеизложенным, в данном деле Ответчик не соблюдает, по крайней мере, вышеприведенные условия (i) и (iii) теста OkiData. Таким образом, использование Ответчиком спорного доменного имени не может рассматриваться как *bona fide* использование.

В данном случае, Административная Комиссия считает, что тождество между спорным доменным именем и товарным знаком Заявителя представляет собой риск принадлежности или связи с Заявителем, согласно параграфу 2.5.1 [Обзора ВОИС 3.0](#).

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 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.

Ответчик подтверждает, что товарный знак PHOENIX CONTACT Заявителя защищен во всем мире и что он является известным и авторитетным брендом в области электротехники. Спорное доменное

имя является тождественным товарному знаку PHOENIX CONTACT. Тожество между спорным доменным именем и товарным знаком Заявителя представляет собой риск принадлежности или связи с Заявителем. 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 лицензирован или иным образом одобрен Заявителем.

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 <phoenixcontact.store> удовлетворяется.

/Асен Алексиев/

Асен Алексиев

Административная Комиссия

Дата: 31 мая 2023 г.