

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ФОРУМ
(NATIONAL ARBITRATION FORUM)**

РЕШЕНИЕ

Bainbridge Capital, Inc. v. Chipie, Ltd
Номер искового заявления: FA0808001218630

СТОРОНЫ

Истец **Bainbridge Capital, Inc.** (далее – «Истец»), интересы которого представляет **Gary J. Nelson, Christie, Parker & Hale LLP**, Калифорния, США. Ответчик: **ООО «Чипи»** (далее – «Ответчик»), Санкт-Петербург, Россия.

РЕГИСТРАЦИЯ И СПОРНЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА

Именем спорного домена является <**bainbridgeconsulting.com**>, зарегистрированное **Nicco Ltd.**

АРБИТРЫ

Нижеподписавшееся лицо подтверждает, что действовало самостоятельно, объективно и, насколько ему/ей известно, не имеет ограничений для исполнения функций арбитра в данном процессе.

Пахаренко-Андерсон Антонина, Арбитр.

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССА

31 июля 2008 истцом подано заявление по электронной почте в Национальный арбитражный форум; 1 августа 2008 форумом получена печатная копия искового заявления.

14 Августа 2008г. Nicco Ltd. Направил в Национальный арбитражный форум электронное письмо с подтверждением того, что доменное имя <**bainbridgeconsulting.com**> зарегистрировано Nicco Ltd., и что в настоящее время Ответчик является владельцем данного имени. Nicco Ltd. Проверил наличие у Ответчика регистрационного соглашения с Nicco Ltd. и настоящим выражает согласие разрешить вопрос о доменном имени, поднятый третьими сторонами в соответствии с Унифицированной политикой разрешения споров о доменных именах, утвержденной Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (далее «Политикой»).

4 сентября 2008г. Ответчику, а также всем юридическим и физическим лицам, указанным в регистрационном бланке Ответчика как технические, административные и финансовые представители, по электронной и обычной почте, а также по факсу были направлены Уведомление об исковом заявлении (Notification of Complaint) и Уведомление о начале административного процесса (Commencement of Administrative Proceeding), определяющие 24 сентября 2008г

крайним сроком предоставления отзыва по электронной почте на данное исковое заявление.

24 сентября 2008г. был получен своевременный ответ электронной почтой, но Ответчик не подал печатный вариант отзыва обыкновенной почтой как предусматривает Дополнительное положение 5(а).

30 сентября 2008г. в Национальный арбитражный форум («Форум») в соответствии с Политикой, Дополнительное положение 7(а), Истцом был подан Дополнительный иск.

22 октября 2008г. в соответствии с требованием Истца о принятии решения по данному спору одним арбитром, Национальным арбитражным форумом была назначен в качестве арбитра Пахаренко-Андерсон Антонина.

ПРОСЬБА ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ

Истец требует передачи прав на доменное имя Ответчика в пользу Истца.

ПРЕНИЯ СТОРОН

А. Истец заявляет следующее:

1. Истец обладает законным правом на товарные знаки “BAINBRIDGE” и “BAINBRIDGE CAPITAL” (далее – «Знаки BAINBRIDGE»).
2. Ответчик зарегистрировал доменное имя, сходное до степени смешения со Знаками BAINBRIDGE Истца.
3. Ответчик не имеет ни законных прав, ни интересов на Знаки BAINBRIDGE Истца, а также не является лицом, получившим разрешение на использование Знаков BAINBRIDGE Истца.
4. Ответчик действовал недобросовестно, зарегистрировав доменное имя, включающее в себя Знаки BAINBRIDGE Истца.

В. Ответчик направил ответ на заявление по электронной почте в установленные для отзыва сроки, но не выполнил требования предоставления печатного варианта документа обыкновенной почтой.

С. Дополнительные представления

На основании направленного Ответчиком электронной почтой ответа, 24 сентября 2008г. Истцом был подан дополнительный иск, в котором приводятся дополнительные аргументы в пользу сделанных изначально заявлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Процессуальный вопрос

24 сентября 2008г. от Ответчика электронной почтой пришло письмо с сопроводительным пакетом документов, но Ответчик не подал печатный вариант отзыва обыкновенной почтой как предусматривает Правило 5(a) Дополнительных правил к Политике. Арбитр проанализировал и не принял во внимание документы, предоставленные Ответчиком с несоблюдением предусмотренной процедуры, что, в целом, не имеет никакого влияния на решение по делу, которое осталось бы неизменным, даже если предоставленные документы были приобщены к делу. См. решение *Bank of Am. Corp. v. NW Free Cmty. Access*, FA 180704 (Nat. Arb. Forum 30 сентября 2003г.), согласно которому было отказано в принятии отзыва в связи с невыполнением процессуальных требований, что, в целом, не повлияло на решение по делу.

Истец доказал в этом процессе, что он имеет права на товарный знак BAINBRIDGE на основании соответствующих регистраций в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, а также, что Истец приобрел известность под этим знаком в результате использования знака на протяжении более, чем сорока лет, в отношении предоставления консультационных услуг. Истец предоставил достаточные доказательства, подтверждающие наличие регистраций товарного знака BAINBRIDGE (регистрации №№ 2156896 от 12 мая 1998, 2624155 от 24 сентября 2002) в отношении услуг 35 класса Международной классификации, а именно услуг по консультированию в сфере управления коммерческой деятельностью и услуги по исследованию рынка.

Истец также заявляет, что у Ответчика нет законного права или интереса в отношении Знака BAINBRIDGE Истца, что доменное имя <bainbridgeconsulting.com> сходно до степени смешения со Знаком BAINBRIDGE Истца. В то же время, в направленных документах, Ответчик оспаривает схожесть до степени смешения Знаков BAINBRIDGE Истца и зарегистрированного доменного имени.

Истец также предоставил доказательства того, что доменное имя <bainbridgeconsulting.com> не используется Ответчиком.

ОБСУЖДЕНИЕ

Параграф 15(a) Правил единой политики решения споров в отношении доменных имен (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) (далее - «Правил») наделяет данных арбитров полномочиями по «разрешению жалоб на основании заявлений и документов, представленных в соответствии с Политикой, данными Правилами, а также прочими законодательными правилами и принципами, применимыми при рассмотрении подобных дел».

Для получения Истцом решения об отмене или передаче права собственности на доменное имя, параграф 4(a) Политики требует предоставления доказательств по каждому из следующих трех пунктов:

1. зарегистрированное Ответчиком доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат Истцу;
2. у Ответчика нет прав или законных интересов в отношении указанного доменного имени; и
3. доменное имя было зарегистрировано и используется в недобросовестных целях.

Идентичность и/или сходство до степени смешения

Истец предоставил доказательства регистрации товарного знака BAINBRIDGE в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (далее – “USPTO”) (регистрации №№ 2156896, 2624155, заявка 78/844 125).

Коллегия считает, что регистрации №№ 2156896, 2624155 товарного знака “BAINBRIDGE” должным образом подтверждают принадлежащие Истцу права на товарный знак “BAINBRIDGE” согласно пункту 4(a)(i) Политики. См. *Expedia, Inc. v. Emmerson*, FA 873346 (Nat. Arb. Forum, 9 февраля 2007г.) («Регистрации товарного знака Истца в USPTO надлежащим образом демонстрируют права на знак согласно пункту 4(a)(i) Политики»). Также см. *Diners Club Int’l Ltd. v. Rulator Corp.*, FA 967678 (Nat. Arb. Forum, 5 июня 2007г.), также подтверждающее вышеприведенное заключение.

Доменное имя <**bainbridgeconsulting.com**> Ответчика полностью включает в себя знак “BAINBRIDGE”, а также нарицательное имя существительное “consulting” и наименование домена верхнего уровня “.com”. Арбитр приходит к мнению, что данное доменное имя схоже до степени смешения со знаком Истца “BAINBRIDGE”, так как именно слово “BAINBRIDGE” в данном домене является ключевым и несет различительную способность, в то время как остальные две его составляющие являются общеупотребимыми терминами. См. *Whitney Nat’l Bank v. Easynet Ltd.*, FA 944330 (Nat. Arb. Forum, 30 апреля 2007г.) («Добавление общеупотребимых терминов, которые очевидно указывают на связь с истцом и gTLD не влияют на различительную способность доменного имени, содержащего Знак истца согласно пункту 4(a)(i) Политики.»)

Права или законные интересы

Коллегия считает, что Истец предоставил достаточные доказательства того, что Ответчик *prima facie* не имеет законных прав или интересов в отношении оспариваемого доменного имени в соответствии с пунктом 4(a)(ii) Политики. Так, бремя доказательства обратного возлагается на Ответчика. См. *Mason Cos., Inc. v. Chan*, FA 1216166 (Nat. Abb. Forum, 4 сентября 2008) («Коллегия пришла к

заклучению, что истец предоставил достаточные доказательства того, что Ответчик не обладает законными правами или интересами в отношении [оспариваемого доменного имени]. Следовательно, бремя доказательства того, что Ответчик обладает такими правами или интересом, переходит к Ответчику.»)

Учитывая факт того, что доменное имя <**bainbridgeconsulting.com**> активно не используется Ответчиком, что в предоставленных Истцом регистрационных данных доменного имени <**bainbridgeconsulting.com**> отсутствуют дополнительные сведения об Ответчике и его сфере деятельности, Коллегия заключает, что Ответчик не был широко известен под доменным именем <**bainbridgeconsulting.com**>, и не имеет законных прав и интересов в отношении этого имени, соответственно (п 4(с)(ii) Политики. См. *M. Shanken Commc'ns v. WORLDTRAVELSONLINE>COM*, FA 740335 (Nat. Arb. Forum, 3 августа 2006г.) (заклучение о том, что ответчик не был широко известен под доменным именем <corpertown.com>, так как из доказательств в материалах дела, включая данные WHOIS, не следовало, что ответчик известен общественности под оспариваемым доменным именем.).

Также, учитывая тот факт, что существуют различные степени различительной способности знаков и вымышленные знаки имеют более высокую различительную способность по сравнению со знаками, для которых использованы существующие слова или понятия, сама регистрация знака BAINBRIDGE дает основания полагать, что знак соответствует критериям охраноспособности, включая требования различительной способности, и подлежит охране в объеме регистрации(регистраций) знака. Таким образом, приведенные в присланном Ответчиком отзыве аргументы в пользу того, что знак не обладает достаточной различительной способностью, не могут быть приняты во внимание. См. *Vance Int'l, Inc. v. Abend*, FA 970871 (Nat. Arb. Forum, 7 июня 2007) (заклучение о том, что так как знак VANCE был зарегистрирован на имя Истца, аргументация Ответчика в пользу того, что термин не обладает различительной способностью, является безосновательным согласно Политике 4(а)(i)). Таким образом, даже в этом аспекте Ответчик не обладает ни законным правом, ни интересом в отношении оспариваемого доменного имени.

Кроме того, доказательства в деле дают основание считать, что ответчик не использует честно доменное имя <**bainbridgeconsulting.com**> в связи с предположением товаров или услуг согласно п. 4(с)(i) Политики, или в связи с некоммерческим или добросовестным использованием согласно п. 4(с)(iii) Политики. См. *George Weston Bakeries Inc. v. McBroom*, FA 933276 (Nat. Arb. Forum 25 апреля 2007г.) (заклучение о том, что ответчик не имеет прав или законных интересов на доменное имя ни согласно п 4(с)(i) Политики, ни п. 4(с)(iii) Политики, если он не обеспечил активное использование доменного имени); см. также *U.S. News & World Report, Inc. v. Zhongqi*, FA 917070 (Nat. Arb. Forum, 9 апреля 2007г.) (заклучение о том, что ответчик не имеет прав или законных интересов на доменное имя, сходное до степени смешения со знаками [Истца], если Ответчик не использует данное имя).

Регистрация и использование в недобросовестных целях

Учитывая обстоятельства дела, Коллегия приходит к выводу, что анализ дела с точки зрения положений 4(b) Политики является затруднительным.

В тоже время, существует обширная практика, подтверждающая, что пассивное владение доменным именем, которое нарушает права на товарные знаки третьих лиц, является актом недобросовестных действий в значении пункта 4(a)(iii) Политики. См. *Am. Broad. Cos., Inc. v. Sech*, FA 893427 (Nat. Arb. Forum, 28 февраля 2007) (заключение о том, что неиспользование Ответчиком доменного имени в течение трех месяцев после его регистрации указывает на то, что ответчик зарегистрировал доменное имя в недобросовестных целях); также см. *Caravan Club v. Mrgsale*, FA 95314 (Nat. Arb. Forum, 30 августа 2000) (заключение о том, что ответчик не осуществил использование доменного имени или соответствующего вебсайта, и такое неиспользование доменного имени дает основание полагать, что регистрация была осуществлена с недобросовестными целями).

Кроме того, факт, что использование в доменном имени Знака BAINBRIDGE истца в сочетании со словом «consulting» очевидно указывает на сферу деятельности Истца и вызывает у потребителя соответствующие ассоциации, указывает на недобросовестность в действиях Ответчика в значении п. 4(c)(iii) Политики. См. *Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd.*, D2000-1221 (WIPO 4 октября 2000) (заключение о том, что «доменные имена, которые настолько очевидно связаны с Истцом, что их использование или регистрация третьим лицом предполагает «умышленные недобросовестные действия»).

РЕШЕНИЕ

Определив все три пункта, предусмотренные политикой Интернет-корпорации по присвоению имен и адресов (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), Арбитр принял решение об **УДОВЛЕТВОРЕНИИ** просьбы Истца.

В соответствии с данным решением предписывается **ПЕРЕДАЧА** доменного имени <**bainbridgeconsulting.com**> от Ответчика – Истцу.

Пахаренко-Андерсон Антонина, Арбитр
Дата: 19 ноября 2008г.

[Щелкните](#) здесь, чтобы вернуться на нашу домашнюю страницу

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ФОРУМ