Decision for dispute CAC-UDRP-108296

Case number	CAC-UDRP-108296
Time of filing	2026-02-03 10:17:57
Domain names	PETOL-RUSSIA.COM

Case administrator

Name	Olga Slanařová (Case admin)

Complainant

Organization	ORBIX IP, LLC

Complainant representative

Organization	Thomsen Trampedach GmbH

Respondent

Organization	LCC "Serozak"

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Иные юридические процедуры в отношении спорного доменного имени

У Административной Комиссии ("Арбитр" или "Комиссия") нет какой-либо информации о юридических процедурах (завершенных или находящихся в процессе рассмотрения) в отношении спорного доменного имени.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

Права на товарные знаки

Заявитель ссылается на следующие зарегистрированные товарные знаки:

- Регистрация товарного знака США "PETOL" (словесный знак) № 1163394, дата заявки - 21 февраля 1979 года, дата регистрации - 4 августа 1981 года, зарегистрирован в отношении товаров 6 и 8 классов Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ);
- Международная регистрация товарного знака в соответствии с Мадридской системой международной регистрации товарных знаков "PETOL" (словесный знак) № 1184350, дата международной регистрации - 06 сентября 2013 года, охраняется в отношении товаров 6, 7 и 8 классов МКТУ, охраняется, в т.ч., на территории Австралии, Европейского Союза (ЕС), Индии и России (РФ) и
- Регистрация товарного знака США "PETOL" (комбинированный знак со словесным элементом) № 4386645, дата заявки - 02 июля 2012, дата регистрации - 20 августа 2013, зарегистрирован в отношении товаров 7 класса МКТУ.

FACTUAL BACKGROUND

FACTUAL BACKGROUND

Фактические обстоятельства

Спорное доменное имя является тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками Заявителя

Заявитель в своей жалобе утверждает, что он является подразделением корпорации "Orbix" со штаб квартирой в штате Техас, США. Корпорация "Orbix" реализует широкий ассортимент специализированных инструментов, используемых в нефтегазовой промышленности, на нефтеперерабатывающих заводах, в строительстве трубопроводов, горнодобывающей промышленности и других смежных секторах, под брендом "PETOL".

Бренд "PETOL" был создан в Хьюстоне, штат Техас, США, в 1927 году.

Заявитель ссылается на свои зарегистрированные товарные знаки "PETOL" (далее "Товарные Знаки"), указанные выше и отмечает, что спорное доменное имя является сходным до степени смешения с Товарными Знаками.

Спорное доменное имя полностью воспроизводит словесный знак Заявителя, добавляя к нему лишь географический термин «Russia» ("Россия").

Доменная зона .com не влияет на анализ тождества и сходства до степени смешения, т.к. является стандартным техническим элементом системы доменных имен.

Таким образом, по мнению Заявителя, доменное имя является сходным до степени смешения с Товарными Знаками.

Права или законные интересы

В отношении второго элемента Политики Рассмотрения Споров UDRP (далее "Политика"), Заявитель указывает на то, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного домена.

Ответчик является российской компанией «Серозак», которая продает товары Заявителя в РФ.

Заявитель утверждает, что Ответчик не известен под спорным доменным именем, не использует спорное доменное имя для добросовестного предложения товаров или услуг и не имеет каких-либо иных прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени.

Заявитель отмечает, что Ответчик реализует продукцию Заявителя, однако, по мнению Заявителя, это не дает Ответчику права или законный интерес как реселлеру /дистрибьютору, т.к. он не выполняет все требования, предъявляемые к законному использованию доменных имен реселлерами или дистрибьюторами, установленными в решении Коммиссии ВОИС (WIPO) в деле "Oki Data" - Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903.

Заявитель указывает на то, что Ответчик не раскрыл свои отношения с Заявителем - правообладателем Товарных Знаков точно и четко.

Заявитель указывает на то, что Ответчик не просто продает товары Заявителя, но и явно заявляет, что является официальным представителем Заявителя в РФ, в т.ч. используя лого Заявителя на сайте под спорным доменным именем.

Также на сайте отсутствуют какие-либо оговорки, которые бы указывали, что Ответчик не связан с Заявителем и не является официальным дистрибьютором.

Заявитель также отмечает, что Ответчику не было предоставлено право регистрации каких-либо доменных имен, включающих Товарные Знаки.

Исходя из указанного выше, Заявитель утверждает, что он выполнил условия второго элемента Политики.

Доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно

Применительно к третьему элементу Политики Заявитель отмечает следующее:

1. Исходя из сайта Ответчика, который прямо указывает на Заявителя, а также исходя из даты регистрации спорного доменного имени, очевидно, что Ответчик зарегистрировал спорное доменное имя, полностью осознавая наличие прав на Товарные Знаки (которые возникли до даты регистрации спорного доменного имени). Эти права существовали не только в США, но и в РФ, где находится Ответчик, с 2013 года. Спорное доменное имя с большой долей вероятности будет восприниматься потребителями как официальное он-лайн представительство Заявителя в РФ, что не соответствует действительности и
2. Само использование спорного доменного имени Ответчиком приводит к введению потребителей в заблуждение, в т.ч. в силу использования лого Заявителя на сайте Ответчика и в силу того, что сайт Ответчика, по сути, указывает на то, что это официальный сайт Заявителя или его уполномоченного представителя в РФ.

Исходя из указанного выше, Заявитель утверждает, что спорное доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

PARTIES CONTENTIONS

Аргументы Сторон

Доводы и аргументы Заявителя приведены выше в разделе Фактические Обстоятельства.

Ответчик не ответил на утверждения Заявителя и не подал ответ.

RIGHTS

По мнению Комиссии, Заявитель доказал наличие у него прав на товарные знаки и то, что спорное доменное имя является тождественным или сходным до степени смешения с Товарными Знаками Заявителя и, таким образом, Заявитель выполнил требования пар. 4(a)(i) Политики.

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

По мнению Комиссии, Заявитель доказал отсутствие у Ответчика прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени (в соответствии с пар. 4(a)(ii) Политики).

BAD FAITH

По мнению Комиссии, Заявитель доказал, что спорное доменное имя было зарегистрировано и использовалось недобросовестно (в соответствии с пар. 4(a)(iii) Политики).

PROCEDURAL FACTORS

Процессуальные обстоятельства (факторы)

Комиссия отмечает, что все процессуальные требования Политики выполнены и у нее нет оснований для того, чтобы не вынести решение по данному спору.

Язык регистрационного соглашения - русский и Заявитель подал уточненную жалобу на русском языке.

Административная Комиссия выносит свое решение на русском языке.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

Основания Решения (выводы Административной Комиссии)

A. Права Заявителя на Товарные Знаки и тождество или сходство до степени смешения

Заявитель предоставил доказательства наличия у него прав на зарегистрированные товарные знаки "PETOL", которые действуют в разных государствах и юрисдикциях.

Таким образом, Заявитель подтвердил наличие прав на товарный знак.

Применительно к сходству до степени смешения спорного доменного имени и Товарных Знаков Комиссия согласна с позицией, выраженной в "Обзоре мнений административных комиссий ВОИС по отдельным вопросам Политики", Издание 3.1 (WIPO Overview 3.1), что для целей Политики, если товарный знак является узнаваемым в доменном имени, то этого достаточно для признания сходства до степени смешения и что наличие в доменном имени географических элементов (в данном случае "Russia") не препятствует установлению сходства до степени смешения, если товарный знак в доменном имени узнаваем (см. раздел 1.7 и 1.8 WIPO Overview 3.1).

С учетом указанного выше, спорное доменное имя является сходным до степени смешения с Товарными Знаками, т.к. оно полностью воспроизводит товарный знак Заявителя, а также включает в себя географический элемент.

Таким образом, Заявитель доказал первый элемент Политики.

B. Права или законные интересы

В соответствии с параграфом 4(a) Политики, Заявитель должен обосновать "prima facie", что Ответчик не обладает правами или законными интересами в отношении спорного доменного имени.

Заявитель представил соответствующие "prima facie" обоснования своей позиции.

Исходя из представленных в деле доказательств, а также собственного исследования сайта Ответчика Комиссией (в соответствии с положениями п. 10 Правил UDRP), Ответчик реализует товары Заявителя, при этом используя на своем сайте под спорным доменным именем, логотип Заявителя и цвета сайта Заявителя.

При этом на сайте Ответчика также размещена информация об истории бренда "PETOL".

Спорное доменное имя было зарегистрировано Ответчиком 19 сентября 2021 года (согласно информации, представленной Регистратором домена).

Реселлеры и дистрибьюторы могут иметь законный интерес в отношении доменного имени в соответствии с Политикой и условия, которым должно соответствовать легитимное использование домена представлены в разделе 2.8 WIPO Overview 3.1, где сформулирована согласованная позиция, с учетом предыдущих решений по процедуре UDRP.

Данный вопрос дополнительно проанализирован в комментарии по отдельным вопросам, связанным с Политикой - "UDRP Perspectives on Recent Jurisprudence", последняя версия опубликована 02 июня 2025 года (далее "UDRP Perspectives"), разделе 2.3, где указано, что при оценке легитимности использования следует учитывать и целостный подход, принимая во внимания разные факторы, относящиеся к конкретной ситуации, включая само доменное имя и его композицию (элементы), а также содержимое сайта.

В данном случае Комиссия приходит к выводу об отсутствии у Ответчика прав или законных интересов, т.к. использование спорного доменного имени Ответчиком не соответствует критериям добросовестного использования реселлером/дистрибьютором.

Ответчик явно использует лого Заявителя (при этом логотип занимает центральное место на сайте), создавая ложное представление о том, что Ответчик является уполномоченным лицом Заявителя, при этом на сайте отсутствуют какие-либо уведомления о том, что Ответчик не является официальным представителем Заявителя или уполномоченным лицом Заявителя в РФ.

Также само спорное доменное имя создает представление о том, что Ответчик является представителем Заявителя в РФ, что не соответствует действительности.

Таким образом, Заявитель удовлетворил требования второго элемента Политики.

C. Недобросовестная регистрация и использование

Комиссия отмечает, что для установления третьего элемента Политики необходимы доказательства того, что Ответчик получает недобросовестное преимущество в результате использования товарного знака Заявителя или иным образом злоупотребляет товарным знаком Заявителя и что целью Ответчика при регистрации и использовании домена был именно товарный знак Заявителя ("targeting"), см. раздел 3.1.4 WIPO Overview 3.1 и раздел 3.3 "UDRP Perspectives".

В данном случае Комиссия согласна с позицией Заявителя, с учетом представленных доказательств (в т.ч. скрин-шоты сайтов Заявителя и Ответчика), и приходит к выводу о том, что спорный домен был зарегистрирован и используется недобросовестно.

Очевидно, что Ответчик зарегистрировал доменное имя в 2021 зная о Заявителе и его Товарных Знаках.

Товарные Знаки Заявителя действуют, в т.ч. в РФ, месте нахождения Ответчика.

Из содержания сайта (контент) Ответчика очевидно, что именно Заявитель и был целью Ответчика и Ответчик рекламирует и продает товары под знаками Заявителя, при этом размещая логотип Заявителя на видном месте на своем сайте, создавая ложное представление о том, что это официальный сайт Заявителя в РФ или его партнера.

Ответчик не подал ответ и не предоставил каких-либо пояснений по делу, которые бы могли привести к иным выводам Комиссии.

С учетом представленных в деле доказательств, а также самостоятельного исследования сайта Ответчика Арбитром, Комиссия приходит к выводу о том, что действия Ответчика подпадают под положения п. 4 b. (iv) Политики, а именно Ответчик использует спорное доменное имя для привлечения пользователей Интернета на свой сайт, создавая вероятность смешения с товарным знаком Заявителя относительно источника, спонсорства, принадлежности или одобрения сайта или местоположения Ответчика, товара или услуги на сайте Ответчика с целью получения коммерческой выгоды.

На основании вышеизложенного, Комиссия приходит к выводу о том, что Заявитель удовлетворил требования третьего элемента Политики.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. **PETOL-RUSSIA.COM**: Transferred

PANELLISTS

Name	**Igor Motsnyi**

DATE OF PANEL DECISION 2026-03-07

Publish the Decision