Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-006054

Case number	CAC-ADREU-006054
Time of filing	2011-10-19 12:17:01
Domain names	auto-ricardo.eu

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Name	Ricardo.ch AG

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n' a pas connaissance d'autres procédures judiciaires en courts ou jugées concernant le nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

La Requérante est titulaire de la marque internationale RICARDO déposée en 1999 en relation avec des services de réalisation de ventes aux enchères par internet et de négociations et conclusion de transaction commerciales pour le compte de tiers.

Cette marque est notamment utilisée par les filiales de la Requérante qui exploitent sur le territoire de l'Union Européenne, des plateformes électroniques d'achat et de vente en ligne de véhicules neufs et d'occasion.

La filiale suisse de la Requérante, la société RICARDO.CH AG, est également titulaire de marques communautaires RICARDO et de plusieurs noms de domaine constitués du terme « ricardo » seul ou en association avec le terme non distinctif « auto(s) », dont notamment le nom de domaine « auto-ricardo.ch ».

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine « auto-ricardo.eu » le 05 avril 2011, postérieurement à l'enregistrement de la marque de la Requérante et aux enregistrements de marques et noms de domaine de sa filiale suisse.

Le Défendeur s'est enregistré auprès de l'EURID sous les nom et adresse de la société suisse, RICARDO.CH AG, filiale de la Requérante.

A la demande de la Requérante, l'EURID a informé le Défendeur de la violation des règles du registre en application de l'article 3 a) du règlement (CE) n°874/2004.

En date du 12 mai 2011, le Défendeur a modifié son adresse d'enregistrement tout en conservant le nom de la société RICARDO.CH AG.

Au vu des agissements du Défendeur, la Requérante a déposé plainte auprès du Tribunal ADR le 05 juillet 2011.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La Requérante expose qu'elle détient des droits sur la marque RICARDO, déposée en 1999 et exploitée en relation avec un site d'achat et de vente en ligne de véhicules par plusieurs de ses filiales européennes.

Elle fait valoir que sa filiale suisse, la société RICARDO.CH AG est également titulaire de marques RICARDO et de plusieurs noms de domaine constitués du terme « ricardo » seul ou associé à d'autres termes, tels que le nom de domaine «auto-ricardo.ch ».

La Requérante indique que le nom de domaine enregistré par le Défendeur reproduit sa marque à laquelle il adjoint un terme non distinctif.

Elle souligne l'absence d'intérêt légitime du Défendeur qui exploite le nom de domaine litigieux dans le but de tromper les utilisateurs du site « auto-ricardo.ch » exploité par la société RICARDO.CH AG et d'obtenir de ces derniers des paiements indus à son profit. Elle invoque également la mauvaise foi du Défendeur qui se fait passer pour la société RICARDO.CH AG dont il a usurpé le nom et les signes distinctifs, profitant de la confusion ainsi créée pour soustraire frauduleusement des fonds aux utilisateurs du site.

La Requérante sollicite en conséquence le transfert du nom de domaine incriminé à son profit.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur n'a pas présenté d'argumentation en défense. En date du 15 septembre 2011, il s'est vu adressé une notification de manquement aux obligations de la Partie Défendante pour défaut de réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par la requérante, si les conditions d'application de l'article 21 § 1 du règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 sont remplies pour décider que le nom de domaine contesté doit ou non être transféré à la Requérante.

« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :

a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »

(i) Le nom de domaine contesté doit être identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d'un Etat membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.

La Requérante justifie de ses droits sur une marque verbale internationale RICARDO enregistrée pour des services de réalisation de ventes aux enchères notamment par internet et de négociations et conclusion de transaction commerciales pour le compte de tiers.
Cette marque, déposée en 1999, est antérieure au nom de domaine contesté enregistré le 05 avril 2011.

Le Tribunal considère que le nom de domaine contesté « auto-ricardo.eu » est similaire à la marque antérieure RICARDO au point de prêter à confusion avec cette dernière.

En effet ce nom de domaine est constitué de la reprise à l'identique de la marque première RICARDO dont le caractère distinctif est établi pour les services de ventes aux enchères par internet et de négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers.

Le nom de domaine adjoint au nom RICARDO le terme AUTO, synonyme en langues allemande et française du terme AUTOMOBILE dont il constitue également l'abréviation usuelle.

Ce terme est descriptif lorsqu'il est utilisé en relation avec des services de vente et achat de véhicules, en ce qu'il indique la nature des produits proposés à la vente.

Son adjonction à la marque antérieure est donc inopérante et ne permet pas d'écarter le risque de confusion.

L'adjonction d'un terme non distinctif à la marque première peut en effet conduire le public à attribuer à la marque de la Requérante et au nom de domaine du Défendeur, une origine commune et à percevoir le nom de domaine contesté comme une déclinaison de la marque première.

Le Tribunal conclut donc que le nom de domaine incriminé est similaire à la marque sur laquelle la Requérante justifie détenir un droit antérieur.

(ii) Le nom de domaine contesté doit avoir été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime.

Il ressort des faits exposés et des pièces produites par la Requérante que celle-ci n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser et/ou enregistrer un nom de domaine formé à partir de sa marque.

Il n'est pas prouvé par le Défendeur qu'il détienne une marque AUTO RICARDO ou qu'il exerce une activité connue sous cette dénomination.

Le Défendeur n'a d'ailleurs produit aucune argumentation en défense, ni pièces susceptible de justifier d'un droit ou intérêt légitime à avoir enregistré ce nom de domaine.

Au contraire, le Tribunal relève que le Défendeur utilise le nom de domaine en se présentant comme un opérateur des plateformes de ventes en ligne exploitées par la Requérante et sa filiale aux fins de tromper les utilisateurs de ces plateformes pour les conduire à effectuer des paiements sans contrepartie.

Ce faisant le Défendeur nuit à la réputation de la Requérante et de sa filiale suisse, la société RICARDO.CH AG en effectuant au surplus un usage non autorisé des signes distinctifs appartenant à cette dernière.

Ces agissements conduisent le Tribunal à conclure à l'absence de tout intérêt légitime du défendeur à l'enregistrement du nom de domaine incriminé.

(iii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur

Le Tribunal constate que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux en lien direct avec l'activité exercée par la Requérante et ses filiales et ce, à des fins lucratives d'extorsion de fonds.

En effet, les pièces produites par la Requérante témoignent du fait que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux, notamment à titre d'adresse e-mail « customerservice@auto-ricardo.eu », précédé du pseudonyme « ricardo.ch », pour démarcher les utilisateurs du site de vente en ligne de véhicules exploité sous le nom domaine « auto-ricardo.ch » par la filiale de la Requérante, pour offrir à la vente de façon fictive des véhicules, et en obtenir le paiement à son profit sans contrepartie aucune.

Les courriels expédiés par le Défendeur à ses victimes reproduisent le logo de la filiale de la Requérante, lequel est constitué du nom « auto-ricardo.ch ».
Le Défendeur se fait donc passer pour l'exploitant du site « auto-ricardo.ch » en reproduisant les signes distinctifs de la Requérante et de sa filiale, pour se livrer à des actes d'escroquerie.
Il utilise donc le nom de domaine contesté de mauvaise foi et, de surcroît, en violation des droits de marques de la Requérante.
Le caractère frauduleux des agissements du Défendeur, qui ne pouvait manifestement ignorer les droits de la Requérante et de sa filiale lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, apparait clairement établi, et est encore conforté par le fait que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en se déclarant à l'EURID sous le nom et l'adresse usurpés de la filiale de la Requérante soit RICARDO.CH AG.
Le Tribunal en conclut que le nom de domaine incriminé a été enregistré et utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet en créant une confusion avec les droits de la Requérante.

Une telle exploitation a pour conséquence de tromper les consommateurs et de préjudicier gravement à la Requérante dont la réputation risque d'être ternie par la répétition des agissements manifestement frauduleux du Défendeur.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine AUTO-RICARDO à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	**William Lobelson**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2011-10-19

Summary

LE RÉSUMÉ EN ANGLAIS DE LA SENTENCE ARBITRALE SE TROUVE À L´ANNEXE 1

The Complainant is the owner of the trademark RICARDO, used through its subsidiary Ricardo.ch AG in relation with an online retail service of new and used cars, under the domain name "auto-ricardo.ch". The Respondent has registered the domain name "auto-ricardo.eu" and declared himself with the EURID under the false name and address of Ricardo.ch AG. It transpires from the facts reported by the Complainant and the evidence filed in support of the complaint that the Defendant uses the contested domain as an e-mail address customerservice@ricardo.eu to get in touch with the Complainant's clients, let them believe that he is the company Ricardo.ch AG, in order to pretend offering vehicles for sale and having money wired to a bank account domiciled abroad, with no counterpart. Considering the trademark rights owned by the Complainant in the name Ricardo, the obvious lack of interest of the Respondent in the disputed domain name (the Respondent filed no response to the Complaint), the registration and use of the contested domain name in bad faith and in violation of the earlier trademark rights of the Complainant, the Panel orders the contested domain name be transferred to the Complainant.