Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-006363

Case number	**CAC-ADREU-006363**
Time of filing	**2012-12-28 15:30:06**
Domain names	**navetteairfrance.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**société Air France**

Respondent

Name	**Maxime AMIM**

SITUATION DE FAIT

La Société AIR FRANCE (le Requérant) dépose une plainte à l'encontre de Monsieur Maxime Amim (le Défendeur) en raison de son enregistrement et son utilisation du nom de domaine <navetteairfrance.eu> et demande au Centre d'Arbitrage ADR de prononcer le transfert de ce nom à son profit.

A. PARTIE REQUÉRANTE

A. Partie Requérante

Le Requérant, la Société AIR FRANCE est l'une des plus importantes compagnies aériennes au monde, basée en France, et dont les origines remontent à 1933. Suite à son rapprochement avec la compagnie KLM en 2004, AIR FRANCE est devenu le premier groupe européen de transport.

Le Requérant a une présence soutenue sur le réseau Internet, par l'intermédiaire de son portail web international accessible à l'adresse http://www.airfrance.com depuis 1997.

Il a été informé de l'enregistrement du nom de domaine <navetteairfrance.eu>, en date du 17 juin 2010 et renouvelé jusqu'en juin 2013, par un titulaire dont l'identité n'était pas révélée à l'extrait Whois. Le Requérant a mené des investigations afin de déterminer l'identité exacte du titulaire.

Le nom de domaine <navetteairfrance.eu> a été enregistré à la même date et sous la même adresse de courrier électronique que les noms de domaine <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>, <navetteairfrance.net>, <navetteairfrance.org> dont les fiches Whois mentionnaient les coordonnées complètes de leur titulaire.

Le Requérant a donc envoyé une mise en demeure à l'adresse postale du titulaire de ces noms de domaine, Monsieur Maxime Amim, pour faire injonction de cesser sans délai tout usage du nom de domaine et de procéder à son transfert au bénéfice du Requérant. Monsieur Maxime Amim a accusé réception de la mise en demeure du Requérant le 4 février 2012, mais n'a pas donné suite aux injonctions qui lui étaient faites. Le Requérant a alors adressé à Monsieur Maxime Amim un

courrier électronique reprenant ses injonctions en date du 15 février 2011.

Le Requérant a toutefois relevé, postérieurement à ses courriers, l'intervention d'une modification dans l'activation des noms de domaine litigieux. Ceux-ci redirigeaient initialement vers un site internet présentant les services d'une société de taxis routiers (à l'adresse http://www.lvach.com) et après le mois de février 2011, vers le site de la société des Aéroports de Paris.

Comme il a du le faire précédemment pour les noms de domaines <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>, <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org> dans le cadre d'une plainte UDRP qui a abouti au transfert des noms de domaine au profit du Requérant (Décision du 23 mai 2012, D2012-0448 - Société Air France contre Maxime Amim), le Requérant a décidé d'engager la présente plainte.

LES DROITS DU REQUÉRANT SUR LA MARQUE AIR FRANCE

AIR FRANCE constitue la dénomination sociale et le nom commercial du Requérant depuis sa création, il y a 70 ans en 1933. A l'heure actuelle, AIR FRANCE est titulaire de plus de 4500 marques en vigueur dans la quasi-totalité des pays du monde
.
AIR FRANCE est notamment titulaire de nombreuses marques françaises enregistrées comprenant ou consistant en la dénomination AIR FRANCE:
- marque communautaire nominale AIR FRANCE n°2528461 déposée le 9 janvier 2002 dans 14 classes de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
- marque française nominale AIR FRANCE n° 99811269 enregistrée le 6 octobre 1999 dans 32 classes de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
- marque française AIRFRANCE, écriture distinctive N° 08 3575442 enregistrée le 15 mai 2008 dans 15 classes de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.

Ces trois marques sont enregistrées en classe 39 notamment pour des services de navettes automobiles.

Le Requérant est titulaire notamment des noms de domaine suivants: <carairfrance.com>, <carsairfrance.com>, <car-airfrance.com>, <cars-airfrance.com>, <airfrancenavetteaeroport> et <airfrance-navette-aeroport>.

Le Requérant fait état de la notoriété de sa marque AIR France. Plusieurs décisions judiciaires, mais également extrajudiciaires ont par le passé reconnu la notoriété de la marque AIR FRANCE (Décision OMPI D2003-0830, <airfrance-klm.biz>, <airfrance-klm.net>, <airfrance-klm.org> et Décision OMPI D2008-1060, <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com>)

En conséquence, il doit être indubitablement retenu que la marque AIR FRANCE, dont le Requérant est le titulaire, n'est pas simplement enregistrée et utilisée dans le commerce dans la quasi-totalité des pays dans le monde, mais est une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de l'Union de Paris, donnant en tant que tel droit à une protection élargie.

A. Le nom de domaine est identique ou similaire aux noms sur lesquels portent les droits reconnu ou établi en vertu du droit national et Communautaire (Règles B.1.b.10.i.A)

Dans cette affaire, le Requérant considère que le nom de domaine <navetteairfrance.eu> dont est titulaire le Défendeur est similaire au point de prêter à confusion avec les marques nationales et communautaires AIR FRANCE et AIRFRANCE.

En premier lieu, le nom de domaine litigieux reproduit les marques « AIR FRANCE » et « AIRFRANCE » à l'identique. Des décisions antérieures rendues sous l'égide de la procédure ADR ont d'ores et déjà affirmé que la présence de tiret ou l'absence d'espace dans un nom de domaine litigieux devait être ignorée dans l'analyse de l'identité ou la similitude du nom de domaine avec la marque en question (Décision ADR 05709 concernant INFORMATIQUE-CDC: « En ce qui concerne la suppression d'une espace dans le nom protégé « Carrefour Market » et l'insertion d'un trait-union, l'Article 11(1) stipule que

les noms de domaine qui sont produits à cette manière sont réputés identiques au nom complet»).

Le Requérant précise qu'il est titulaire de marques proches du nom de domaine <navetteairfrance.eu> qu'il exploite dans un domaine d'activité similaire à celui du Défendeur:

- marque française nominale LES CARS AIR FRANCE n° 053363196 enregistrée le 3 juin 2005 pour la classe 39 (notamment pour des services d'autocars et de navettes et services de chauffeurs) de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur ;

- marque communautaire semi-figurative LA NAVETTE n° 4744231 enregistrée le 15 décembre 2006 pour les classes 16 et 39 (notamment pour des services de transport en automobile, location d'automobiles, services de chauffeurs, services de navettes automobiles) de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.

L'existence du nom de domaine <navetteairfrance.eu> peut laisser penser aux internautes qu'il existe un lien entre ce nom et la marque AIR FRANCE. Plus particulièrement, qu'il s'agit de nom de domaine enregistré en relation avec l'exploitation des marques LES CARS AIR FRANCE et LA NAVETTE: (Décision OMPI n° DFR2010-0013, Société Air France / Alliance Transport et Proximité Shuttle <airfrancenavetteaeroport.fr> et Décision OMPI n° D2010-0786, Société Air France contre ATPS / Bennaceur Djemoui <airfrance-navette-aeroport.com>).

En conséquence, la Société AIR FRANCE soutient que le nom de domaine <navetteairfrance.eu> enregistré par le Défendeur est similaire au point de prêter à confusion avec la marque notoire AIR FRANCE.

Par souci de concision, et bien que l'absence de droit et d'intérêt légitime puissent aisément être prouvés, le Requérant a décidé de fonder sa plainte uniquement sur l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi, selon les dispositions de l'article 11 (d) (1) des Règles.

B. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. (11 (d) (1) (iii) des Règles)

1. Enregistrement de mauvaise foi:

La Société AIR FRANCE souligne la solide réputation de sa marque et sa notoriété à travers le monde depuis 70 ans, en sa qualité de compagnie aérienne nationale de la France, pays dans lequel l'entreprise du Défendeur a son siège et dans lequel il est manifestement domicilié.

Le Requérant propose ses services sur Internet depuis 1997 par le biais de son portail web accessible à l'adresse http://www.airfrance.com, et de nombreux autres noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays, dédiés à des sites Internet nationaux.

Il a été considéré que la notoriété de la marque du Requérant crée une présomption de mauvaise foi ("prima facie") à la charge du Défendeur: "the notoriety of a Complainant's mark creates a prima facie presumption that the Respondent registered the domain name for the purpose of selling it to Complainant or one of its competitors, or that it was intented to be used in some way to attract for commercial gain users to the website by creating a likelihood of confusion with Complainant's mark." (Décision WIPO D2001-0020 <guinessbeer.com>).

Une telle présomption a été retenue dans le passé pour des cas similaires (Décision OMPI D2003-0830 concernant <airfrance-klm.biz>, <airfrance-klm.net> et <airfrance-klm.org> et Décision OMPI n° D2010-0786, Société Air France contre ATPS / Bennaceur Djemoui concernant <airfrance-navette-aeroport.com>).

En l'espèce, le Défendeur, dont l'activité consiste en un service de navette ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence de la Société AIR FRANCE à la première date d'enregistrement (17 juin 2010) du nom de domaine litigieux.

Cette affirmation est notamment confirmée par l'étude des sites Web anciennement activé par le nom de domaine <navetteairfrance.eu>. Qu'il s'agisse des antépénultièmes ou pénultièmes activations, il était systématiquement fait

référence à des prestations concernant « ROISSY CHARLES DE GAULLE » ou l'acronyme « CDG » où le Requérant à justement son siège.

Il est dès lors difficile de concevoir que le Défendeur ignorait l'existence de la marque du Requérant largement représentée et exploitée dans les aéroports de France.

La situation géographique des parties rend encore plus probable la connaissance de la marque AIR FRANCE par le Défendeur. En effet, le siège du Défendeur (BAGNEUX) est situé à moins de 15km de l'aéroport d'Orly et à moins d'une quarantaine de kilomètres de l'aéroport Roissy CDG (où est situé le siège du Requérant).

De plus, le dernier renouvellement du nom de domaine le 17 juin 2012 met en évidence une mauvaise foi accablante dans la mesure où:
- le 4 février 2012, Monsieur Maxime AMIM a réceptionné un courrier de mise en demeure du Requérant, dès lors, il ne pouvait plus prétendre ignorer les droits de la société Air France ni l'atteinte que son usage portait à ses droits.
- le 23 mai 2012, le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a rendu une décision à l'encontre du Défendeur: D2012-0448 - Société Air France contre Maxime Amim. Cette décision a été rendue publique à l'adresse: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-0448 et à en outre été transmise à l'adresse de courrier électronique du Défendeur.

Compte tenu de ce qui précède, le Requérant soutient que le Défendeur connaissait parfaitement bien la Société AIR FRANCE, les droits sur la marque AIR FRANCE et l'atteinte qu'il portait à ces derniers, non seulement depuis le 17 juin 2012 – date du renouvellement du nom de domaine <navetteairfrance.eu> - mais également bien avant le 17 juin 2010 au moment de son premier enregistrement du nom de domaine <navetteairfrance.eu>.

AIR FRANCE estime que l'enregistrement du nom de domaine <navetteairfrance.eu> par le Défendeur n'a eu pour autre objet que de s'approprier une marque de grande renommée.

Cet ensemble de faits démontre indubitablement la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

2. Utilisation de mauvaise foi
La Société AIR FRANCE estime que l'utilisation du nom de domaine <navetteairfrance.eu> constitue une utilisation de mauvaise foi.

Le nom de domaine en litige est utilisé pour rediriger les utilisateurs vers une page diffusant le message: « DOMAINE A VENDRE ». L'utilisation du nom de domaine litigieux dans un but de spéculation sur la marque Air France ne saurait être considérée comme un usage de bonne foi.

Le Requérant soutient que ces derniers constats démontrent la démarche du Défendeur qui consiste à inciter implicitement la Société Air France à lui faire une offre économiquement attractive en échange de la cession du nom de domaine litigieux. La recherche d'un avantage économique réalisé par une forme de parasitisme des investissements du Requérant sur sa marque ne saurait être considéré comme un usage de bonne foi (Décision OMPI n° DFR2010-0013, Société Air France / Alliance Transport et Proximité Shuttle concernant <airfrancenavetteaeroport.fr>)

La mauvaise foi du Défendeur est en outre confirmée par plusieurs circonstances:

- le nom de domaine en litige a d'abord été utilisé pour rediriger vers un autre nom de domaine enregistré par le Défendeur: <lvach.com> qui dirige vers le site Internet « LVACH Location Voiture Avec Chauffeur». Ce site proposait et continue de proposer des offres commerciales en rapport avec le transport de passagers par navettes automobile.

- le nom de domaine en litige a ensuite redirigé vers le site internet de la société des Aéroports de Paris à l'adresse http://www.aeroportsdeparis.fr. Ce site propose des moteurs de recherche proposant des offres commerciales

concurrentes à celles de la Société Air France, notamment dans les domaines du transport aérien de passagers et de transport routier sur lesquels le Requérant et le Défendeur étaient manifestement en situation de concurrence (cf. services exploités par le Requérant sous la marque LES CARS AIR FRANCE).

- Le nom de domaine donne accès à une page présentant la mention « DOMAINE A VENDRE ».

Aucune de ces activations ne peut être considérée pertinente compte tenu de leur caractère systématiquement illicite.

La mauvaise foi du Défendeur a déjà été reconnue par une précédente décision rendue sous l'égide des règles UDRP le 23 mai 2012 dans un contexte fortement similaire: « Clairement, aux yeux de la Commission administrative, l'utilisation des noms de domaine litigieux pour faire la promotion d'offres concurrentes à la marque notoire AIR FRANCE ne saurait être considérée comme un usage de bonne foi. ». Afin d'éclairer le Tribunal sur la valeur de cette précédente décision, le Requérant précise que l'activation du nom de domaine <navetteairfrance.eu> a systématiquement été identique à celle des autres noms concernés par le litige précité.

Eu égard aux faits et à la décision précités, le Requérant soutient que ces circonstances confirment la mauvaise foi du Défendeur à l'occasion de son usage du nom de domaine litigieux.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le défendeur n'a pas répondu avant le délai qui lui avait été indiqué ni même tenté de le faire ensuite, pas plus qu'il n'a contesté la notification par écrit auprès du Tribunal d´Arbitrage de la République Tchèque dans un délai de cinq jours suivant la réception de celle-ci, conformément à l'article B.3 (g) des Règles ADR.

En application de l'article B.10 des Règles ADR, le Tribunal peut considérer le non-respect du délai par le défendeur comme valant acceptation des prétentions du demandeur.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

En vertu de l'article 21 1. du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, « 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. »

1) Nom de domaine enregistré identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire

AIR FRANCE constitue la dénomination sociale et le nom commercial du Requérant depuis sa création, il y a 70 ans en 1933. Le Requérant est notamment titulaire de marques françaises enregistrées comprenant ou consistant en la dénomination AIR FRANCE:
- marque communautaire nominale AIR FRANCE n°2528461 déposée le 9 janvier 2002 dans 14 classes de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
- marque française nominale AIR FRANCE n° 99811269 enregistrée le 6 octobre 1999 dans 32 classes de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.
- marque française AIRFRANCE, écriture distinctive N° 08 3575442 enregistrée le 15 mai 2008 dans 15 classes de l'Arrangement de Nice de 1957, en vigueur.

Ces trois marques sont enregistrées en classe 39 notamment pour des services de navettes automobiles.

Le nom de domaine <navetteairfrance.eu> est composé de la marque renommée « AIR FRANCE», associée au terme « navette » qui reprend la marque communautaire semi-figurative LA NAVETTE n° 4744231 du Requérant.

L'existence du nom de domaine <navetteairfrance.eu> suggère naturellement un lien avec le Requérant.

2) Nom de domaine enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom

Le Requérant a décidé de ne démontrer que l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi de la partie adverse pour satisfaire aux exigences de l'article 11 (d) (1) des Règles ADR.

3) Le nom a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi

S'agissant de l'enregistrement de mauvaise foi, le Tribunal constate que:

- la société Air France est la compagnie aérienne nationale de la France, pays dans lequel l'entreprise du Défendeur a son siège et dans lequel Maxime Amim est manifestement domicilié;

- le Requérant propose ses services sur Internet depuis 1997 par le biais de son portail web accessible à l'adresse http://www.airfrance.com, et de nombreux autres noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays, dédiés à des sites Internet nationaux.

La notoriété de la marque du Requérant crée une présomption de mauvaise foi (prima facie) à la charge du défendeur (décision OMPI No. D2001-0020, Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd v. Steel Vertigogo, Décision OMPI No. D2003-0830, Société Air France contre Arnaud Gautier, Décision OMPI No. D2010-0786, Société Air France contre ATPS / Bennaceur Djemoui).

Le 23 mai 2012, le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a rendu une décision à l'encontre du défendeur: D2012-0448 - Société Air France contre Maxime Amim. Cette décision a été rendue publique à l'adresse http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-0448 et à en outre été transmise à l'adresse de courrier électronique du Défendeur.

Le Défendeur, dont l'activité consiste en un service de navette, ne pouvait raisonnablement pas ignorer l'existence de la Société Air France et ses droits lorsqu'il a choisi d'enregistrer le nom de domaine <navetteairfrance.eu>.

Concernant l'exploitation du nom de domaine par le défendeur, le nom de domaine <navetteairfrance.eu> a été utilisé:

- pour rediriger vers un autre nom de domaine enregistré par le Défendeur: <levach.com> qui dirige vers le site Internet « LVACH Location Voiture Avec Chauffeur». Ce site proposait des offres commerciales en rapport avec le transport de passagers par navettes automobiles;

- puis pour rediriger vers le site internet de la société des Aéroports de Paris à l'adresse http://www.aeroportsdeparis.fr. Ce site propose des moteurs de recherche proposant des offres commerciales concurrentes à celles de la Société Air France, notamment dans les domaines du transport aérien de passagers et de transport routier sur lesquels le Requérant et le Défendeur étaient manifestement en situation de concurrence;

- et finalement pour afficher une page de couleur noire présentant la mention « DOMAINE A VENDRE ».

Les copies des sites successivement accessibles à partir du nom de domaine <navetteairfrance.eu> ne font pas mention de ce nom de domaine et ne démontrent pas le mode d'accès au site, hormis une pièce provenant du site d'archives

www.archive.org, qui indique une redirection vers le site www.lvach.com,

Dans la mesure où ces faits ne sont pas contestés et eu égard à la renommée de la marque AIR France, l'enregistrement et l'usage du nom de domaine <navetteairfrance.eu> par un tiers non autorisé ne peuvent avoir été effectués de bonne foi.

La mauvaise foi du Défendeur a déjà été reconnue dans la décision UDRP rendue le 23 mai 2012 qui a ordonné le transfert des noms de domaine <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>, <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org>, dans un contexte fortement similaire (Litige OMPI n° D2012-0448, Société AIR France c/ Maxime Amim).

Aux termes de l'Article 21 3. du Règlement (CE) n°874/2004: "La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand: […] d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. […]".

Les conditions de l'article l'Article 21 3. du Règlement (CE) n°874/2004 sont remplies.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal estime que l'usage du nom de domaine <navetteairfrance.eu> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur.

4) Le transfert du nom de domaine <navetteairfrance.eu> au bénéfice du Requérant

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le Tribunal décide donc de transférer le nom de domaine <navetteairfrance.eu> au Requérant.

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 NAVETTEAIRFRANCE.EU à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**Marie Emmanuelle Haas**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2012-12-13

Summary

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

I. Disputed domain name: navetteairfrance.eu

II. Country of the Complainant: France, country of the Respondent: France

III. Date of registration of the domain name: 17 June 2010

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word community trademark AIR FRANCE n°2528461 filed on January 9, 2002, registered
2. word French trademark AIR FRANCE n° 99811269 filed on October 6, 1999, registered and renewed
3. combined French trademark AIRFRANCE N° 08 3575442 filed on May 15, 2008, registered
4. company name

5. other: domain names

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the AIR FRANCE trademarks

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. The Complainant did not base its request on the absence of a right or legitimate interest

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: AIR FRANCE is a worldwide reputed trademark, the domain name at issue has been used for providing access to a website offering competing services

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes