Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-006470

Case number	**CAC-ADREU-006470**
Time of filing	**2013-06-07 10:04:10**
Domain names	**infosup.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Informatique Campus**

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal ADR est informé par les parties de l'existence d'une procédure judicaire entre la Requérante et la société Sud Ouest Campus depuis 2010. Par assignation en intervention forcée du 19 décembre 2011, la société Informatique Campus (la Défenderesse) est devenue partie à la procédure. Cette procédure avait pour but la cessation d'actes contrefaisants et déloyaux de la part de la société Sud Ouest Campus qui d'une part a continué à utiliser la marque SUPINFO pour désigner ses services d'éducation et de formation après la rupture du contrats de franchise et d'autre part à assurer la valorisation de sa marque INGESUP par l'utilisation de la marque SUPINFO. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 09 février 2011 et dans l'attente d'un jugement au fond, a interdit à la Défenderesse d'utiliser le signe ou les marques SUPINFO. Cette procédure judicaire liant les parties ne vise toutefois pas directement le nom de domaine <infosup.eu>.

Le Tribunal est également informé de l'existence de nombreuses oppositions à l'enregistrement des marques INFOSUP devant l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).
Le 18 octobre 2011, l'INPI a admis l'opposition formée par la Requérante sur la base de sa marque SUPINFO à l'encontre de la marque verbale INFOSUP pour certaines classes. Ce rejet partiel ne concernait pas la classe 35 pour laquelle la marque SUPINFO est toujours protégée (marque enregistrée n°113800262).
Suite aux oppositions devant l'INPI pour ses marques semi figuratives françaises concernant le terme « infosup » (n°113891129 et n°123891130), la Défenderesse a procédé au retrait total des marques les 12 juin et 20 aout 2012.

Le Tribunal a également constaté par ses propres moyens l'existence d'une décision de la Commission administrative du centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI rendue le 8 mai 2013 liant les parties. Le litige était relatif aux noms de domaine <infosup.com>, <infosup.info> et <infosup.org> et portant rejet de la plainte déposée par la société Educinvest.

SITUATION DE FAIT

La partie Requérante est la société Educinvest, société privée à responsabilité limité de droit belge. Cette société a été constituée le 30 décembre 2008 et est immatriculée au registre des sociétés en Belgique depuis le 6 janvier 2009.
Ainsi qu'il est exposé, la partie Requérante exerce une activité d'enseignement supérieur dans le domaine de l'informatique sous la dénomination SUPINFO, notamment sur le territoire français.

La Requérante invoque plusieurs droits de marque sur le terme SUPINFO au soutien de ses prétentions :
- la marque française verbale SUPINFO n°003 038 528, déposée le 4 juillet 2000 et dument enregistrée pour des produits et services des classes 16, 38, 41 et 42 ;
- la marque française verbale ESI SUPINFO n°003 038 527, déposée le 4 juillet 2000 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 38, 41 et 42 ;
- la marque française semi-figurative SUPINFO n°06 3 450 418, déposée le 14 septembre 2006 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 38, 41 et 42 ;
- la marque internationale verbale SUPINFO n°968429, déposée le 3 janvier 2008 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 38, 41 et 42.

La Requérante exerce également ses activités en ligne et est dans ce cadre titulaire de la série de noms de domaine suivante : <supinfo.com>, <supinfo-training.com>, <supinfo-projects.com>, <supinfo.fr>, <supinfo.co.uk>, <supinfo.eu>, <supinfo.be>, <supinfofamily.org>, <supinfo-family.org>, <supinfofamily.net>, <supinfofamily.info>, <supinfofamily.com>, <supinfo-family.com>, <supinfofamily.fr>, <supinfo-family.fr>, <supinfo.ma>, <supinfo.it>, <supinfo.es>, <e-supinfo.net> et <supinfo.cn>.

La partie Défenderesse est la société Informatique Campus, dénommée aujourd'hui Ingésup.
Cette société a bénéficié d'un transfert d'actifs d'une autre société, la société Sud Ouest Campus, à son bénéfice. En effet, les dirigeants de la société Sud Ouest Campus ont créé trois nouvelles sociétés, dont la société Sud Ouest Campus au sein desquelles ils ont transféré les actifs de la société Sud Ouest Campus

La société Sud Ouest Campus a été liée à la société Educinvest (la Requérante) par des contrats de franchise du 17 mars au 18 décembre 2009.Par ces contrats, la Requérante avait confié à la société Sud Ouest Campus la gestion de ses sites de Bordeaux et de Toulouse. La rupture des relations de franchise entre la Requérante et la société Sud Ouest Campus a donné naissance aux procédures judiciaires précitées.

La Défenderesse est titulaire de la marque verbale française INFOSUP n°3800262 ayant fait l'objet d'un rejet partiel mais protégée en classe 5.
Par contrat du 3 mars 2011, la Défenderesse a acquis un fonds de commerce de la société Institut de Formation et d'Etudes Supérieures Infosup comprenant en particulier la marque INFOSUP et le droit d'utiliser le nom commercial « Institut de Formation et d'Etudes Supérieures Infosup ».
La Défenderesse a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 4 avril 2011.

La société Educinvest (la Requérante) dépose une plainte à l'encontre de la société Informatique Campus (la Défenderesse) en raison de son enregistrement et son utilisation du nom de domaine <infosup.eu> et demande au Centre d'Arbitrage ADR de prononcer la radiation du nom de domaine.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La Partie Requérante estime que l'enregistrement du nom de domaine <infosup.eu> est abusif dans la mesure où :
-il est susceptible d'être confondu avec le signe SUPINFO sur lequel des droits de marque sont reconnus et établis par le droit français et communautaire conformément à l'article 10, paragraphe 1 du Règlement (CE) n°874/2004 ;
-il a été enregistré sans que son titulaire n'ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom ;
-il a été enregistré de mauvaise foi.

À titre liminaire, sur la confusion entre la marque et le nom de domaine, la Requérante se base sur plusieurs décisions de la Cour d'Arbitrage de la République Tchèque pour démontrer que l'adjonction d'un préfixe (www.) ou suffixe (.eu) n'est pas à prendre en considération pour déterminer si un nom de domaine est similaire ou identique à une marque.

La Requérante met en avant le fait que la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque est l'inversion des

termes « sup » et « info ».

La Requérante se base également sur la décision de l'INPI du 18 octobre 2011 rendue dans le cadre de l'opposition à l'égard de la marque verbale INFOSUP n°113800262 par laquelle le Directeur de l'INPI a retenu que le signe INFOSUP constituait une imitation de la marque antérieure SUPINFO.

Par ailleurs, la Requérante argue que le nom de domaine litigieux a été enregistré sans que le Défendeur n'ait de droit ou intérêt légitime à faire valoir sur les noms.

La Requérante fait valoir que tous les dépôts de marque effectués par la Défenderesse concernant le signe INFOSUP ont été considérés comme portant atteinte aux droits de la Requérante sur la marque SUPINFO. Aussi, les marques INFOSUP n°113800262, n°123891129 et n°123891130 ont été déposée postérieurement au droit à titre de marque de la Requérante sur le signe SUPINFO. Les marques n°123891129 et n°123891130 ont été déposés dans un but frauduleux, alors même que la Requérante avait déjà contesté la marque verbale n°113800262 devant l'INPI. En outre, il n'existe aucun lien commercial ou autorisation de la part de la Requérante sur lequel pourrait se baser la Défenderesse pour justifier l'enregistrement du nom, bien au contraire, la Requérante a contesté systématiquement les droits que tentait de s'approprier la Défenderesse sur le signe INFOSUP.

Enfin, relativement à la mauvaise foi, la Requérante estime que celle-ci peut être déduite du fait de l'absence d'utilisation du nom de domaine.

La Requérante avance également que la mauvaise foi peut être déduite du fait que la Défenderesse avait parfaitement connaissance de l'existence de droits antérieurs de la société Educinvest sur le signe SUPINFO. En effet, les marques SUPINFO existent depuis 2000 soit bien avant le dépôt du nom de domaine. Surtout, la Défenderesse a été liée à la Requérante par des contrats de franchise et une procédure est en cours entre les deux sociétés.

Enfin, la Requérante avance que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux a pour unique but de perturber les opérations commerciales de la Requérante en entretenant délibérément une confusion dans un contexte de relations conflictuelles entre les parties.

B. PARTIE DÉFENDANTE

La partie Défenderesse estime tout d'abord avoir un intérêt légitime qui se rattache au nom de domaine. En effet, la partie Défenderesse a acquis le 3 mars 2011 de la société Institut de Formation et d'Etudes Supérieures INFOSUP un fonds de commerce d'enseignement de l'informatique. La cession du fonds de commerce comprend le droit d'utiliser le nom commercial « INFOSUP ». La Défenderesse fournit des preuves que le nom commercial INFOSUP est exploité régulièrement depuis 1995. La société Défenderesse estime donc détenir un intérêt légitime.

La Défenderesse ajoute qu'elle n'a pas pu se défendre dans le cadre des oppositions formées à l'encontre de l'enregistrement des marques INFOSUP, le cédant du fonds de commerce ne lui ayant pas communiqué en temps utiles les documents de procédure.

Ensuite, s'agissant du risque de confusion, la partie Défenderesse se réfère à plusieurs décisions de la Cour de Justice européenne selon lesquelles le risque de confusion s'analyse en fonction du consommateur d'attention moyenne. Selon la Défenderesse, la marque SUPINFO est faiblement distinctive en ce qu'elle vise des services d'enseignement supérieur de l'informatique. Or, selon elle, l'abréviation « sup » désigne les établissements d'enseignement supérieur et l'abréviation «info » distingue les activités liées à l'informatique. Ainsi, étant donné que la marque SUPINFO est faiblement distinctive quant à l'origine de ses services, le risque de confusion n'est pas établi.

Enfin, la partie Défenderesse invoque sa bonne foi dans l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle avance notamment le fait que les marques SUPINFO et INFOSUP ont coexisté paisiblement de 1995 à 2005. La Défenderesse soutient également qu'elle n'a pas acquis le fonds de commerce uniquement dans le but d'opposer la dénomination « infosup » puisqu'elle a acquis ce fonds de commerce pour la somme significative de un million d'euros et qu'elle n'a

entrepris aucune action dans le but de faire interdire à Educinvest d'utiliser le nom de domaine ou la marque SUPINFO depuis l'acquisition du fonds.

La Défenderesse réfute également l'argument selon lequel l'enregistrement du nom de domaine aurait pour origine le litige entre la société Educinvest et la société Sud Ouest France. En effet, elle exploite le nom de domaine <infosup.eu> pour la promotion de son activité existant depuis 1995.

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 radié. L'article 21 § 1 du règlement dispose :

« 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. »

Il convient de noter que les règles ADR doivent être interprétées à la lueur des dispositions des règlements CE n° 733/2002 et CE n° 874/2004. L'esprit des textes susvisés est la lutte contre les enregistrements frauduleux pour la protection des titulaires de droits protégés par les droits nationaux ou communautaires (ADR affaire NOBILIA n°05450 2009-07-03)
De fait, la compétence du Tribunal ADR est limitée aux cas d'enregistrements abusifs de noms de domaine.

À titre liminaire, sur la base de la plainte et des documents fournis par les parties, le Tribunal a conclu que cette affaire concerne des conflits qui ne se limitent pas seulement à un enregistrement frauduleux de nom de domaine. En effet, cette affaire concerne également des problématiques relatives aux droits de marque, à la contrefaçon, à la concurrence déloyale et à des pratiques commerciales déloyales. Ces types de conflit dépassent le cadre de la compétence limitée du Tribunal telle qu'interprétée au sens des règles ADR, et des règlements CE n° 733/2002 et CE n° 874/2004. Les règles ADR ont été adoptées afin de gérer les problèmes d'enregistrements frauduleux de noms de domaine portant atteinte aux droits des tiers. Cela implique que les questions auxquelles est habitué à répondre le tribunal concernent des problèmes en relation uniquement avec les noms de domaine.
Après analyse des documents fournis par les parties, il apparait évident que ce conflit implique des faits complexes et des problèmes juridiques relatifs aux droits de marques qui s'oppose aux questions plus précises et restrictives auquel le Tribunal est habitué à répondre en vertu des règles ADR. La question de la radiation ou non du nom met en jeux des questions de concurrence déloyale que le Tribunal n'est pas à même de trancher.

Par ailleurs, même si, en vertu de du paragraphe 5 des règles ADR « Le déroulement de la Procédure ADR n'est affecté par aucune procédure judiciaire, à l'exception de l'hypothèse prévue au paragraphe A4(c) ci-dessus», il est évident que le Tribunal ne peut pas rendre une décision dans cette affaire sans tenir compte des décisions rendues précédemment par les autorités étatiques. Le Tribunal a constaté l'existence de trois procédures, terminées ou en cours, pouvant avoir une influence indéniable sur cette affaire :
-la procédure judiciaire entre les parties relatives aux problématiques de contrefaçon et concurrence déloyale ;
-la décision rendue par un Expert du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI relative aux noms de domaine <infosup.com>, <infosup.info> et <infosup.org> ;
-les oppositions formées devant l'INPI pour les marques INFOSUP.

La procédure judiciaire qui lie les parties, même si elle est relative à des questions de concurrence déloyale, pourra avoir une influence sur le nom de domaine litigieux.

Aussi, un Expert du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI s'est prononcé, le 8 mai 2013, sur la validité des noms de domaines <infosup.com>, <infosup.info> et <infosup.org>. L'Expert a rejeté la plainte déposée par Educinvest retenant l'existence d'un intérêt légitime du fait de l'acquisition d'un fonds de commerce incluant la dénomination « infosup » par la

Défenderesse.

Dans le cadre d'une opposition formée par la Requérante contre les marques INFOSUP, l'INPI a jugé que les signes SUPINFO et INFOSUP sont confusément similaires et que le signe INFOSUP porte atteinte aux droits de la Requérante sur le signe SUPINFO.

Au regard de la procédure en cours pouvant avoir une influence sur la validité du nom de domaine, étant donné la complexité de l'affaire et les positions antagonistes des précédentes décisions le Tribunal n'est pas à même de se pencher sur la question de la radiation du nom.

Enfin, et surtout, il ressort des pièces fournies par les parties et des investigations du Tribunal que la demande de radiation du nom formée par la Requérante est une suite à la relation conflictuelle de longue date entre les parties. En effet, depuis la rupture du contrat de franchise qui liait les parties en 2009, celles-ci se sont opposées dans le cadre d'un nombre non négligeable de procédures. L'affaire est de ce fait beaucoup plus compliquée qu'elle n'y parait car il ne s'agit pas en l'espèce d'une problématique de nom de domaine mais bien d'un conflit beaucoup plus vaste qui oppose les parties. En effet, le conflit sur le nom de domaine semble avoir pour origine le litige qui oppose la société Requérante à la société Défenderesse. En rendant une décision sur la radiation ou non du nom de domaine, le Tribunal devrait en fait se prononcer sur un litige sous jacent relatif à des problématiques de conflit de marque, de contrefaçon et de concurrence déloyale ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal ADR.

DECISION

Après étude approfondie du dossier et pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, le Tribunal considère que le nom de domaine litigieux est accessoire à des conflits de marques, de contrefaçon et de pratiques commerciales déloyales et résulte de conflits antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine entre les parties.

De tels litiges sont tranchés de manière plus appropriée par les moyens traditionnels de règlement des conflits à partir du moment où les questions implicitement posées excèdent les compétences limitées du Tribunal ADR. Dès lors, le Tribunal refuse de se prononcer sur la radiation du nom de domaine litigieux.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de refuser les revendications de la partie Requérante.

PANELISTS

Name	**Nathalie Dreyfus**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2013-05-22

Summary

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

I. Disputed domain name: <infosup.eu>

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

III. Date of registration of the domain name: 04 April 2011

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. Word trademark registered in France, reg. No. 003 038 528, for the term SUPINFO, registered on 04 July 2000 in respect of goods and services in classes 16, 38, 41 et 42.
2. Word trademark registered in France, reg. No. 003 038 527, for the term ESI SUPINFO, registered on 04 July 2000 in respect of goods and services in classes 16, 38, 41 et 42.
3. Combined trademark registered in France, reg. No. 06 3 450 418, for the term SUPINFO, registered on 14 September 2006

in respect of goods and services in classes 16, 38, 41 et 42.
4. Word International trademark, reg. No. 968429, for the term SUPINFO, registered on 03 January 2008 in respect of goods and services in classes 16, 38, 41 et 42.

V. Response submitted: Yes.

VI. The ADR rules are addressed to resolving disputes concerning allegations of abusive domain name registration and use. Accordingly, the jurisdiction of this Panel is limited to providing a remedy in cases of the abusive registration of domain names.
On the basis of the statements and documents submitted by the Parties, the Panel has concluded that this case involves disputes regarding trademark rights and usage, trademark infringement, unfair competition, deceptive trade practices and related state law issues beyond the scope of the Panel's limited jurisdiction. It is evident from the record that this dispute involves broad factual and legal issues respecting trademark rights and usage, as opposed to the more narrowly framed questions to be decided under the ADR rules.

VII. Dispute Result: Complaint denied.