Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-006680

Case number	**CAC-ADREU-006680**
Time of filing	**2014-06-22 21:24:44**
Domain names	**fiducial-informatique.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**FIDUCIAL**

Respondent

Organization	**FIDUCIAL INFORMATIQUE SAS**

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

D'après les informations en possession du Tribunal, il n'existe aucune procédure judiciaire en cours ou terminée qui concerne le nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

1. Le Requérant, la société FIDUCIAL (ci-après « FIDUCIAL »), est une société civile dont les filiales exercent notamment dans les domaines de l'expertise comptable, du conseil juridique, de l'audit et des fournitures de bureau. FIDUCIAL se présente comme l'un des leaders de l'expertise comptable en France.

2. Le Défendeur, Monsieur Fernand DIGET a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <fiducial-informatique.eu> (ci-après désigne le "Nom de Domaine") le 11 novembre 2013.

3. Le 2 décembre 2013, la société de droit néerlandais INOVU, cliente de la société FIDUCIAL, a reçu une demande de crédit du Défendeur, se présentant comme un représentant de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE et utilisant l'adresse email "diget.fernand@fiducial-informatique.eu". Alertée par la société INOVU, FIDUCIAL a répondu, par email du 3 décembre 2013, que Monsieur Fernand DIGET n'appartenait pas à ses salariés et que cette personne avait utilisé frauduleusement le nom de FIDUCIAL INFORMATIQUE.

4. Le Requérant a également constaté que Le Défendeur fait rediriger le nom de domaine <fiducial-informatique.eu> vers le site institutionnel de FIDUCIAL (<www.fiducial.fr>).

A. PARTIE REQUÉRANTE

5. FIDUCIAL se prévaut des marques suivantes :

- la marque française verbale « FIDUCIAL » n°1 591 848, enregistrée le 14 mai 1990 et dûment renouvelée, pour désigner divers services en classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 45,

- la marque française verbale « FIDUCIAL.FR » n°3 100 646, enregistrée le 7 mai 2001 et dûment renouvelée, pour désigner divers produits et services en classes 9, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43,

- la marque communautaire semi figurative « FIDUCIAL » n°103 06 124 déposée le 8 septembre 2011 dans les classes 1 à 45,

- la marque communautaire verbale FIDUCIAL n°103 06 141 déposée le 8 septembre 2011 dans les classes 1 à 45.

- La marque française semi figurative « FIDUCIAL INFORMATIQUE » n° 1524226 enregistrée le 26 mai 1988 et dûment renouvelée pour désigner divers produits et services en classes 9, 41 et 42.

6. FIDUCIAL sollicite le transfert du Nom de Domaine à son bénéfice aux motifs suivants :

- Le Nom de Domaine, reprend à l'identique l'élément verbal de la marque française antérieure FIDUCIAL INFORMATIQUE du Requérant et est fortement similaire aux autres marques antérieures du Requérant. Le Nom de Domaine est également fortement similaire aux noms de domaine <fiducial.fr>, <ficudial.com> ; <fiducialinformatique.fr>, <fiducialinformatique.com> et <fiducial-informatique.fr>, <fiducial-informatique.com> ou encore <fiducial.biz> du Requérant. Il est de surcroit identique à la dénomination sociale de la filiale "FIDUCIAL INFORMATIQUE" du Requérant.

- Le Requérant n'a consenti au Défendeur aucune licence ou accord de quelque nature que ce soit, l'autorisant à utiliser ses marques « FIDUCIAL » ou « FIDUCIAL INFORMATIQUE » ou ses noms de domaine.

- Le Défendeur n'est pas connu sous la dénomination « FIDUCIAL INFORMATIQUE ». Depuis l'acquisition du Nom de Domaine, le Défendeur ne l'a jamais utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

- Le Défendeur a fait rediriger le Nom de Domaine vers le site institutionnel de la société FIDUCIAL<www.fiducial.fr>, dans le but de laisser croire aux tiers qu'il agit en tant que représentant de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE ou qu'il existerait un lien avec cette dernière. Le Défendeur ne peut donc justifier d'aucun intérêt légitime à la détention du nom de domaine en cause.

B. PARTIE DÉFENDANTE

7. Le Défendeur n'a formulé aucune réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

8. Aux termes de l'article 21§1 du règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004 (ci-après désigné le "Règlement") :

"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. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONFONDU AVEC UN NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE

9. Au regard des différents certificats d'enregistrement de marques communiqués par la Requérante, il n'est pas douteux

que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est identique ou susceptible d'être confondu avec les signes "FIDUCIAL" et "FIDUCIAL INFORMATIQUE" sur lequels un droit de marque est établi par le droit national et communautaire au sens de l'article 10, parapgrahe 1, du Règlement.

10. Le Tribunal estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le Nom de Domaine est identique ou suceptible d'être confondu avec les marques invoquées au soutien de sa Requête.

II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM

11. Aux termes de l'article 21§2 du Règlement :

« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :

a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;

b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;

c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »

12. Au regard des pièces communiquées au Tribunal, il appert que le Défendeur ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "FIDUCIAL INFORMATIQUE" et n'est titulaire d'aucune autorisation contratuelle en ce sens. Rien ne prouve par ailleurs la légitimité du Défendeur à utiliser le Nom de Domaine.

13. Le Tribunal estime en conséquence que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

III. LE NOM A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI

A. Sur les critères de mauvaise foi du Règlement :

14. Aux termes de l'article 21§3 du Règlement :

« la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand :

a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou

b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que :
i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;
ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ;

iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire ;

c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent ;

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. »

15. Il résulte des pièces versées aux débats que le Nom de domaine correspond au nom d'une personne morale dont le titulaire du Nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence au moment de son enregistrement ou, à tout le moins, de son utilisation, dans la mesure où le Nom de Domaine redirige vers le site institutionnel du Requérant. Cette seule constatation suffit à caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

16. Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur et qu'il convient d'appliquer les principes de l'article 2 du Règlement.

17. Dans la mesure où le Requérant est une société française qui remplit la condition d'éligibilité posée par l'article 4(2)(b) du règlement de la Commission (CE) n° 733/2002, le Nom de Domaine est transféré 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 FIDUCIAL-INFORMATIQUE à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**Frédéric Sardain**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2014-06-20

Summary

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

I. Disputed domain name: <fiducial-informatique.eu>.

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

III. Date of registration of the domain name: 11 November 2013.

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. N° 1 591 848, for the term "FIDUCIAL", registered on 14 May 1990 and duly renewed, in respect of goods and services in classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 and 45,

2. Word trademark registered in France, reg. N° 3 100 646, for the term "FIDUCIAL.FR", registered on 7 May 2001 and duly renewed, in respect of goods and services in classes 9, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 and 43,

3. Combined trademark CTM, reg. N° 103 06 124, for the term "FIDUCIAL", registered on 8 September 2011, in respect of goods and services in classes 1 to 45,

4. Word trademark CTM, reg. N° 103 06 141, for the term "FIDUCIAL", filed on 8 September 2011, in respect of goods and services in classes 1 to 45.

5. Combined trademark, registered in France, reg. N° 152 42 26, for the term "FIDUCIAL INFORMATIQUE", registered on 26 May 1988 and duly renewed, in respect of goods and services in classes 9, 41 and 42.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No.
2. No prior rights, nor legitimate interests.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes.
2. The domain name is the name of a legal entity which the Defendant could not have been unaware at the time of registration or at the very least, at the time of use, insofar as the domain name redirects to the institutional site of the Applicant.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. Is Complainant eligible? Yes.