Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-006760

Case number	**CAC-ADREU-006760**
Time of filing	**2014-10-12 20:21:26**
Domain names	**keringshop.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Harouna Keita**

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a été informé d'aucune autre procédure en cours concernant le nom de domaine <keringshop.eu>.

SITUATION DE FAIT

1/ LES PARTIES :

A/ Partie requérante:

(i) La requérante est la société KERING, (ci-après désignée "KERING" ou la "Requérante"), société de droit français intervenant dans le domaine de l'habillement et des accessoires. KERING, anciennement dénommée "PPR", est représentée par le cabinet SANTARELLI.

(ii) La requérante est titulaire :

- de la marque KERING, enregistrement communautaire n° 010978741 déposée le 20 juin 2012 et qui revendique la priorité de l'enregistrement français n° 12 3 920 561 du 16 mai 2012;

- des noms de domaine <kering.eu>, <kering.asia>, <kering.biz>, <kering.info>, <kering.org> et <keringgroup.com>.

B/ Partie défenderesse:

La Partie Défenderesse est Monsieur Harouna KEITA (ci-après désigné "M. KEITA" ou "le Défendeur"), citoyen français résidant à Niort qui exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

2/ LES FAITS

M. KEITA a réservé le nom de domaine <keringshop.eu> (ci-après "Nom de Domaine") le 12 mars 2013 qui donne accès à

une page d'attente du bureau d'enregistrement utilisé pour cette réservation.

Le 7 mai 2014, la requérante a, par l'intermédiaire de son Conseil en Propriété Industrielle, mis en demeure M. KEITA de procéder auprès de l'Eurid au transfert, à ses frais, du nom de domaine <keringshop.eu> et à s'engager à ne jamais procéder à la réservation de noms de domaine, au dépôt de marque ou à l'utilisation d'une dénomination prêtant à confusion avec la marques "KERING" de la Requérante.

Le même jour le Défendeur a adressé la réponse suivante, in extenso, "mon avocat prendra contact avec vous".

Aucune réponse n'ayant été apportée, malgré un rappel le 28 mai 2014, la requérante a déposé le 2 juillet 2014, par l'intermédiaire d'un représentant, le cabinet SANTARELLI, une plainte ADR en langue anglaise à l'encontre de la réservation du nom de domaine <keringshop.eu>. Elle y sollicite le transfert du Nom de Domaine à son profit.

Le Centre d'Arbitrage ADR (ci-après désigné par "Centre ADR") procède aux vérifications des conditions de recevabilité et adresse une communication le 4 juillet confirmant la recevabilité de la plainte et lui affecte le n° 06760. Ce même jour le Centre ADR sollicite auprès de l'Eurid la confirmation des données du whois ainsi que le gel du domaine pendant la durée de la procédure.

Le 8 juillet 2014, l'Eurid transmet l'ensemble des informations sollicitées et confirme le blocage du domaine litigieux.

Le Centre ADR soulève une irrégularité de forme de la plainte, la langue du contrat étant le français. Le Centre ADR a adressé une communication à la Requérante, le 9 juillet 2014, lui demandant d'amender, dans le délai requis, la plainte pour choisir la langue de procédure et le cas échéant déposer une plainte modifiée conformément aux dispositions des Règles ADR.

Le 9 juillet 2014, la Requérante informe le Centre ADR du choix de la langue française pour la procédure et adresse une plainte dûment modifiée le même jour.

La procédure arbitrale s'est donc ouverte le 10 juillet 2014.

Par une communication atypique, le Centre ADR a informé la Requérante que le Défendeur n'a pas accusé réception de la plainte et que cette dernière lui est adressée par courrier postal. Il a été accusé réception de ce courrier le 25 juillet 2014 portant ainsi le délai pour y répondre au 8 septembre 2014.

Le défaut de réponse est constaté le 9 septembre 2014, ce qui n'est pas contesté par le Défendeur.

Le Tribunal est constitué le 16 septembre 2014 et la déclaration d'impartialité confirmé auprès du Centre d'arbitrage le 17 septembre 2014.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La Requérante indique que, le groupe PPR est officiellement devenue « KERING » suite à l'Assemblée générale du 18 juin 2013 mais précise que ce changement a néanmoins été annoncé par la presse française et internationale dès le 4 mars 2013.

La Requérante mentionne être titulaire de très nombreuses marques KERING qui "bénéficient d'ores et déjà d'une grande réputation du fait de la communication accrue faite sur ce changement de nom et de son rayonnement international". Elle cite expressément l'enregistrement français déposé le 16 mai 2012 sous le n° 12 3 920 561 et communautaire déposé le 20 juin 2012 sous le n° 10978741.

Elle évoque également que "le caractère notoire des marques KERING a notamment été reconnu par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI dans une décision UDRP No. D2014-0307 concernant <keringgroup.biz>".

En outre, elle précise être titulaire de nombreux noms de domaine tels que KERING.FR, KERING.EU, KERING.BIZ,

KERING.INFO, KERING.ORG, KERING.ASIA, KERINGGROUP.COM.

1/ Sur l'atteinte aux droits de la Requérante :

La requérante considère que <keringshop.eu> reproduit la marque KERING, à laquelle est ajouté un terme parfaitement descriptif, « shop » compris par le public français. L'ajout du suffixe « .eu » est inopérant puisque nécessaire à la désignation du nom de domaine. Elle conclu que le Nom de Domaine est similaire à la marque antérieure KERING et susceptible de créer un risque de confusion.

2/ Sur l'absence d'intérêt légitime du Défendeur :

Il est précisé qu'à la connaissance de la Requérante, M. KEITA ne semble détenir aucun droit sur la dénomination KERING. De plus, le Défendeur n'a obtenu de la Requérante aucune licence ou autorisation d'usage.

3/ Sur l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine par le Défendeur :

La Requérante s'appuie sur le fait que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence et la réputation de la société PPR/KERING, du fait des nombreuses marques de renommées appartenant au Groupe Kering et à la publicité faite autour du changement de dénomination PPR/KERING.

En outre, la réservation du Nom de Domaine est intervenue quelques jours après l'annonce du changement de nom de PPR en KERING. Elle ajoute que "eu égard à la renommée de la société KERING et de ses marques, cette date de réservation ne peut constituer une pure coïncidence. Cette réservation visait manifestement à tirer indûment profit de la forte notoriété à venir de la marque KERING et de créer un risque de confusion dans l'esprit du public".

De plus, la Requérante mentionne que le Nom de Domaine n'est actuellement pas utilisé, seule une page de présentation du Registrar 1&1 est visible. Aucune référence à une dénomination « Kering shop » n'y figure. Le Défendeur ne bénéficie donc pas d'un intérêt légitime ni d'une exploitation de bonne foi.

Enfin, la Requérante soulève que le Défendeur a également réservé les noms de domaine <kering-shop.fr>, <keringshop.fr> et <kering-shop.com>, qui constituerait une volonté d'empêcher Kering d'accéder à des noms de domaine composés de "Kering" et du terme descriptif "shop" désignant ses activités de vente de produits de luxe/sport. Des plaintes similaires ont été déposées à l'encontre de la réservation de ces noms de domaine.

A titre subsidiaire, la Requérante communique des décisions de règlement extrajudiciaires de litige de noms de domaine rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, reconnaissant la notoriété de la marque KERING, et qui ont ordonné le transfert à son profit de plusieurs noms de domaine réservés frauduleusement.

De ces éléments, la Requérante conclu que le Défendeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

La partie défendante n'a déposé aucune réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les termes et conditions de l'article 21 du Règlement (CE) n °874/2004 (modifié) de la Commission du 28 avril 2004.

Aux termes de l'article 21§1 du 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". (Article B 11(d)(1)(ii) et (iii) des Règles ADR).

Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par le Requérant.

1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Communautaire ?

A titre liminaire, le Tribunal constate que la Requérante mentionne un enregistrement français n° 12 3 920 561 et en soumet copie de l'enregistrement. Toutefois, le titulaire indiqué sur ledit document n'est pas la Requérante mais une société tierce et la Requérante n'apporte pas la preuve de la titularisé de cet enregistrement.

Le Tribunal a néanmoins procédé à des vérifications complémentaires et note que:

- la base de données de l'INPI mentionne un transfert de propriété au profit de la Requérante -bien qu'il ne s'agisse pas d'un document officiel-;
- l'enregistrement communautaire n° 10978741 revendique la priorité de l'enregistrement français susmentionné et que cet enregistrement est bien détenu par la Requérante.

Le Tribunal considèrera cet enregistrement dans la procédure uniquement parce que le droit est conforté par le deuxième enregistrement.

S'agissant de l'appréciation de l'identité ou du risque de confusion, le Tribunal constate la reprise à l'identique de la marque antérieure KERING. L'adjonction du terme générique "SHOP", désignant un magasin, ne permet pas d'écarter le risque de confusion. Une telle approche est en adéquation avec la position constante du Centre ADR (ex. Affaire n° 05881 herbalife-shop)

Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que le Nom de Domaine est identique ou suceptible d'être confondu avec la marque invoquée au soutien de sa Plainte.

2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?

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. »

Il ressort des affirmations de la Requérante que, à sa connaissance, le Défendeur ne détient aucun droit légitime. Par

ailleurs, le défendeur n'offre aucun produit ou service par l'intermédiaire du Nom de Domaine.

Le Tribunal a procédé à des investigations sur l'internet et les bases de données accessibles en ligne (Registre du Commerce, INPI,...) qui ont uniquement permis de relever que le Défendeur exerce une activité dans le domaine du conseil en informatique et logiciel mais pour autant aucune référence à un quelconque usage légitime du signe KERING ou KERING SHOP.

Pour ces raisons le Tribunal considère que la Plainte satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR et que considère que la réservation du Nom de Domaine s'apparente à une détention passive ("passive holding") par le Défendeur.

3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation de du Nom de domaine de mauvaise foi ?

Si le Tribunal estime que la Requérante ne rapporte pas la preuve suffisante d'une quelconque notoriété de la marque KERING, il n'en demeure pas moins que la coïncidence de la date de réservation distante de quelques jours de l'annonce mondiale du changement de nom, de la couverture médiatique et du "buzz" sur l'internet ne peut être innocente.

De plus, la multiplicité de réservations de noms de domaine <kering-shop> ou <keringshop> par le Défendeur -dont certains ont déjà fait l'objet d'une décision arbitrale favorable par les centres compétents- vient de manière surabondante appuyer la thèse d'un enregistrement ou d'une utilisation de mauvaise foi.

Pour ces raisons le Tribunal considère que la Plainte satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR

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 KERINGSHOP.EU à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	**david.tayer TAYER**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2014-10-12

Summary

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

I. Disputed domain name: KERINGSHOP.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 12 March 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. a word mark registered in the European Union, reg. No. 10978741, for the term KERING, filed on 20 June 2012, registered on 27 November 2012 in respect of goods and services in classes 3, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 38 and 41
2. a word mark registered in France, reg. No. 12 3 920 561, for the term KERING, filed on 16 May 2012, registered on 16 May 2012 in respect of goods and services in classes 3, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 38 and 41

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why:
The Respondent has not been authorized by the Complainant to use its trademarks or register them as a domain name. The Respondent is not commonly known by the disputed domain name. The disputed domain name resolves to a stand-by registrar's web site. The Respondent failed to submit any reply to prove his legitimate rights and interests.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why:
The pattern of conduct of the Respondent is concluded to be a passive holding of the disputed domain name. This conclusion is drawn from the fact that the Respondent could not ignore the change of name of the Complainant (large international coverage in the press) and that the Respondent reserved several identical domain names under other extension which also led to arbitration decisions in favour of the Complainant.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The Complainant did not justify the ownership of one of the trademark on which is based the Complaint. The Tribunal proceeded with an online search on the database accessible, and concluded that this registration could be validly accepted but only because it is substantiate by another registration claiming the priority of the former.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: amended complaint filed due to the incoherent language of proceedings that did not match the language of the contract.

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