Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-006864

Case number	CAC-ADREU-006864
Time of filing	2015-02-20 01:11:39
Domain names	actarius.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Actarius grupa d.o.o.

Respondent

Organization	ACTARIUS

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a été informé d'aucune autre procédure en cours relative au Nom de Domaine <actarius.eu>.

SITUATION DE FAIT

Le requérant est la société Actarius grupa d.o.o., une société de comptabilité croate (ci-après le "Réquérant"), fondée en 2007 et représentée par Monsieur Goran Gasparovic.

Le défendeur est la société Actarius (ci-après le "Défendeur"), représentée par Monsieur Patrice Koch. D'après les recherches du Tribunal, Actarius est une société à responsabilité limitée française, fondée en 2009.

Le nom de domaine <actarius.eu> (ci-après le "Nom de Domaine") a été enregistré par le Défendeur le 28 août 2009.

Le Nom de Domaine redirige les internautes vers un site du bureau d'enregistrement OVH (https://ssl0.ovh.net/fr/) leur permettant de s'identifier et d'accéder à leurs emails.

Le 11 novembre 2014, le Requérant a introduit une requête (ci-après la "Requête") en application des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .EU (ci-après les "Règles ADR"), demandant que le Nom de Domaine lui soit transféré.

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse.

A. PARTIE REQUÉRANTE

(i) Manque d'intérêt légitime et mauvaise foi

Le Requérant estime que le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur sans aucun droit ni intérêt légitime, au sens du paragraphe 21(2) du Règlement (CE) n° 874/2004 (ci-après le "Règlement"), car, depuis son enregistrement il y a cinq ans, le Nom de Domaine n'a jamais été utilisé et redirige les internautes vers le site d'un bureau d'enregistrement.

De plus, le Requérant estime que le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 21(3) du Règlement et en particulier dans les circonstances suivantes:

"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:

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".

Le Requérant a tenté de contacter le Défendeur par email le 22 juillet 2014 en lui adressant un email à l'adresse figurant au WHOIS, mais il n'a obtenu aucune réponse.

(ii) Eligibilité du Requérant

Le Requérant fait valoir qu'il est titulaire de droits sur la marque ACTARIUS en Croatie (enregistrée le 18 mai 2012, sous le numéro Z20120964) et sur la marque communautaire ACTARIUS (déposée le 12 août 2013, sous le numéro 012060299).

De plus, le Requérant apporte la preuve du fait qu'il a enregistré le nom de domaine <actarius.hr> le 9 janvier 2008, et estime que le site web correspondant à ce nom de domaine reçoit approximativement 700 visiteurs par jour.

Le Requérant affirme qu'il souhaiterait utiliser le Nom de Domaine afin de développer son activité dans l'Europe toute entière. Le Requérant considère qu'il a donc un intérêt légitime dans l'enregistrement du Nom de Domaine et qu'il satisfait aux critères d'enregistrement pour les noms de domaines .EU, notamment du fait qu'il est établi dans un pays membre de la communauté européenne.

En conséquence, le Requérant demande le transfert du Nom de Domaine selon les termes du paragraphe 22(11) du Règlement, rédigé comme suit:

"11. Dans le cas d'une procédure à l'encontre d'un titulaire de nom de domaine, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges décide que le nom de domaine doit être révoqué si elle juge que l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21. Le nom de domaine est transféré au plaignant si celui-ci en demande l'enregistrement et s'il satisfait aux critères généraux d'éligibilité prévus à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002".

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Conformément au paragraphe B11(d)(1) des Règles ADR, il appartient au Tribunal de déterminer si:

(i) le Nom de Domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit, ou que

(ii) le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine, ou que

(iii) le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

Le Tribunal a considéré ci-dessous chacun des éléments susvisés.

I. NOM DE DOMAINE IDENTIQUE OU SIMILAIRE AU NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT

NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE

Le Requérant a apporté la preuve du fait qu'il est titulaire de droits sur la marque croate ACTARIUS et sur la marque communautaire ACTARIUS.

Après avoir considéré les deux marques susmentionnées, le Tribunal estime que le Nom de Domaine est identique à la marque croate et à la marque communautaire.

Le Tribunal considère ainsi que la Requête satisfait aux conditions posées par le paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.

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

Selon le paragraphe B7(a) des Règles ADR, "Le Tribunal n'est pas tenu de mener sa propre enquête sur les circonstances de l'affaire mais il a le droit de procéder à une telle enquête en vertu de son appréciation souveraine."

Le Tribunal a constaté que le Défendeur est une société à responsabilité limitée française (SIRET: 514 024 769 00028), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en France le 31 juillet 2009 et dont Monsieur Patrice Koch est le gérant.

Le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur le 28 août 2009, soit quelques jours après que la société ait été créé.

Le paragraphe B11(e) des Règles ADR liste les circonstances susceptibles de démontrer l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime du Défendeur sur un nom de domaine. A ce titre, le Tribunal constate que le paragraphe B(11)(e)(2) des Règles ADR est pertinent:

"Le Défendeur, qu'il s'agisse d'un personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit Communautaire."

Le Tribunal estime, au vu de cette disposition et de la présente affaire, que le Défendeur avait un intérêt légitime réel à enregistrer le Nom de Domaine.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions posées par le paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.

III. ENREGISTREMENT OU UTILISATION DU NOM DE DOMAINE DE MAUVAISE FOI

Au vu des observations précédentes relatives à l'intérêt légitime du Défendeur dans l'enregistrement du Nom de Domaine, il apparaît au Tribunal que le Défendeur n'a pas procédé à cet enregistrement de mauvaise foi. De plus, le Requérant n'a apporté aucune preuve que le Défendeur le connaissait et qu'il voulait profiter de sa réputation en enregistrant le Nom de Domaine.

Concernant l'utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine par le Défendeur, le Tribunal a constaté que le Nom de Domaine possède une entrée MX, signifiant qu'il est possiblement utilisé pour envoyer ou recevoir des courriels. Cette hypothèse semble d'ailleurs confirmée par le fait que le Nom de Domaine redirige vers un site du bureau d'enregistrement OVH permettant aux internautes d'accéder à leurs courriels. "L'utilisation" d'un nom de domaine n'étant pas définie par les Règles ADR, le Tribunal estime que l'usage d'un nom de domaine en tant qu'adresse email constitue une "utilisation" au sens desdites Règles et au même titre que l'usage d'un nom de domaine redirigeant les internautes vers un site internet.

En tout état de cause, le Tribunal affirme qu'il n'existe aucune obligation d'utiliser un nom de domaine .EU. La simple non-utilisation n'implique pas nécessairement la mauvaise foi du Défendeur et ne constitue pas, en tant que telle, une raison

d'ordonner un transfert.

Le Tribunal a examiné les circonstances susceptibles de caractériser la mauvaise foi du Défendeur telles qu'énumérées au paragraphe B11(f) des Règles ADR et a considéré qu'en l'espèce, aucune de ces situations ne correspondait à la présente. Le Tribunal a constaté qu'il n'existait pas d'autres indications de la mauvaise foi du Défendeur.

Concernant la mauvaise foi, le Requérant a invoqué le paragraphe B11(f)(2)(ii) rédigé comme suit:

"Le nom de domaine a été enregistré dans l'objectif d'empêcher le titulaire d'une dénomination déterminée à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d'utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si:
[ ]
(ii) le nom de domaine n'a pas été exploité d'une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l'enregistrement"

Or, le Tribunal considère que le Requérant n'est pas parvenu à démontrer que le Nom de Domaine ait été exploité de manière non pertinente par le Défendeur, étant donné qu'il peut être utilisé pour envoyer ou recevoir des courriels.

De plus, pour satisfaire à cette exigence de mauvaise foi, il incombait au Requérant de démontrer que le Nom de Domaine ait été enregistré dans l'objectif d'empêcher le titulaire de la marque correspondante de l'utiliser. Or, le Requérant n'ayant apporté aucune preuve que le Défendeur avait connaissance de son activité lors de l'enregistrement du Nom de Domaine en 2009, il est impossible pour le Tribunal de constater que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine dans le but d'empêcher son utilisation par le Requérant.

Par conséquent, le Tribunal estime que le Nom de Domaine n'a été ni enregistré ni utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

A la lumière de ces observations, le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions posées par le paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.

DECISION

Pour les raisons susvisées et conformément au paragraphe B12(b) des Règles ADR, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit aux revendications du Requérant.

PANELISTS

Name	**Jane Seager**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2015-02-11

Summary

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

The Panel found that the Complainant had trade marks in respect of which a right was recognized by the national law of a Member State (Croatia) and also Community law (ACTARIUS). The Domain Name was identical to such trade marks. Paragraph B11(d)(1)(i) of the Rules was therefore met.

The Panel used its discretion to conduct its own investigations on the circumstances of the case in accordance with paragraph B7(a) of the Rules. It found that the Respondent was a registered French company incorporated on 31 July 2009 (shortly before the Domain Name was registered) and was directed by a Mr Patrice Koch. The Panel found that this granted the Respondent a legitimate interest in accordance with paragraph B(11)(e)(2) of the Rules. Paragraph B11(d)(1)(ii) of the Rules was therefore not satisfied.

Finally, the Panel did not find that the Domain Name had been registered in bad faith, given the Respondent's legitimate

interest and the fact that there was no proof that the Respondent had heard of the Complainant and wanted to profit from its reputation when registering the Domain Name.

As far as use in bad faith was concerned, the Panel was of the opinion that it was possible that the Respondent was using the Domain Name for email, given the fact that it had an MX record and was also pointing to the registrar's website allowing internet users to log in and check their email. In any case, there was no obligation to use a .EU domain name and non-use alone (if this was in fact the case) was not sufficient for the Panel to order a transfer.

The Panel concluded that none of the circumstances set out at paragraph B11(f) indicating bad faith were fulfilled, and there were no other circumstances demonstrated that illustrated bad faith. The Panel did not agree that paragraph B11(f)(2)(ii) of the Rules applied (as argued by the Respondent):

"The domain name has been registered in order to prevent the holder of such a name in respect of which a right is recognized or established by national and/or Community law, or a public body, from reflecting this name in a corresponding domain name, provided that:
[ ]
(ii) the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration"

Firstly, it was not certain that the Domain Name had not been used in a relevant way, given that it may be being used to send and receive emails. Secondly, nothing indicated that the Respondent had registered the Domain Name deliberately in order to prevent the Complainant from registering it, given that no evidence had been put forward to suggest that the Respondent had ever heard of the Complainant in 2009 when the Domain Name was registered.

Paragraph B11(d)(1)(iii) of the Rules was therefore not satisfied and the Panel denied the Complaint.