Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-006972

Case number	CAC-ADREU-006972
Time of filing	2015-08-24 23:36:50
Domain names	bledinahalal.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	Akim Amari

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Aucune procédure judiciaire relative au nom de domaine litigieux n'a été portée à la connaissance du Tribunal.

SITUATION DE FAIT

Le Requérant est la société BLEDINA, une filiale du groupe français DANONE. DANONE est le leader mondial dans le secteur des produits laitiers et numéro deux dans le secteur de l'eau minérale et des produits alimentaires pour bébés.

Le Défendeur est Akim AMARI, Epinay sur Seine, France.

Le Requérant est titulaire de différents enregistrements de marques portant sur la dénomination BLEDINA et notamment des enregistrements de marques suivants:

- Marque communautaire BLEDINA n° 3427994 enregistrée le 17 juillet 2007 et désignant des produits des classes 5, 29 et 30;
- Marque française BLEDINA n° 1486203 enregistrée le 1er septembre 1988 (renouvelée) et désignant des produits des classes 5, 29, 30 et 31;
- Marque française semi-figurative BLEDINA n° 99828181 enregistrée le 10 décembre 1999 (renouvelée) et désignant des produits des classes 5, 29 et 30.

De plus, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels:

- <bledina.com>, enregistré le 27 février 2001;
- <bledina.fr> enregistré le 17 août 2000.

Le Requérant dépose une plainte à l'encontre du Défendeur en raison de l'enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <bledinahalal.eu>. Le nom de domaine contesté est similaire à la marque BLEDINA du Requérant. Le Requérant demande au Centre d'Arbitrage ADR de prononcer le transfert de ce nom de domaine à son profit.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Selon le Requérant, tous les éléments sont réunis pour opérer un transfert du nom de domaine litigieux, en sa faveur:

1. Selon le Requérant, le nom de domaine <bledinahalal.eu> est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, au nom sur lequel il porte le droit reconnu ou établi en vertu du droit national et/ou communautaire.

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux constitue la reproduction identique des droits de marque antérieurs dont il est lui-même titulaire.

Le Requérant, citant de nombreuses décisions ADR et litiges OMPI, considère que l'incorporation d'une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant; que l'adjonction de termes génériques (comme le mot "halal") ne dissipe pas le risqué de confusion et que l'extension ".eu" du nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux car il s'agit d'un élément nécessaire à l'enregistrement du nom de domaine.

2. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci jouisse d'un droit ou d'un titre légitime portant sur le nom de domaine.

Selon le Requérant, le Défendeur ne dispose d'aucun titre portant sur le mot BLEDINA. Le Requérant ajoute à cela qu'il n'a accordé au Défendeur aucune autorisation relative à cette dénomination, et qu'il n'existe entre le Requérant et le Défendeur aucune relation. Par ailleurs, le site attaché au nom de domaine litigieux est, à l'heure actuelle, inactif.

3. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

Préalablement au dépôt de sa plainte, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur par l'intermédiaire de son conseil par email et par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 novembre 2014, sollicitant le transfert du nom de domaine en cause. Selon le Requérant, le Défendeur est revenu vers le Requérant par téléphone et a indiqué ne pas porter atteinte aux intérêts de BLEDINA, refusant tout transfert du nom de domaine. Le Défendeur étant ferme sur ses prétentions, aucune solution amiable n'était envisageable et le Requérant n'avait d'autres choix pour faire respecter ses droits que de déposer sa plainte afin de solliciter le transfert 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 Requérant.

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 .eu peut être révoqué lorsqu'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 10.1, et que ce nom de domaine:

- a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom (Article 21.1.a); ou
- a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi (Article 21.1.b).

1. Le 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.

En l'occurrence, le nom de domaine litigieux est quasi identique et en tout cas susceptible d'être confondu avec le nom BLEDINA pour lequel le Requérant dispose de droits reconnus et/ou établis par le droit communautaire.

En effet, le nom de domaine déposé par le Défendeur est à l'évidence similaire aux marques dont dispose le Requérant sur la dénomination BLEDINA et ses dérivés, de sorte qu'une confusion entre ces diverses dénominations est à l'évidence possible.

2. Le nom de domaine litigieux a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ou a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré sans que son titulaire puisse justifier un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ceux-ci. Par ailleurs, le Requérant considère également que le nom de domaine litigieux a été enregistrés et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

2.1. Le titulaire du nom de domaine litigieux a-t-il un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom?

Selon l'Article 21.2 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, l'existence d'un intérêt légitime peut être démontré notamment 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.

Au regard des éléments du dossier présentés, le Défendeur n'a pas répondu à la Requête du Requérant et n'a prouvé en aucune façon qu'il disposait d'un quelconque droit ou intérêt légitime pour déposer le nom de domaine litigieux.

Premièrement, le Défendeur ne démontre en rien qu'avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, il aurait utilisé les noms de domaine ou un nom correspondant dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou qu'il s'y serait préparé. Il semble que le nom de domaine litigieux, à l'heure actuelle, est toujours inactif, ainsi que le soulève le Requérant. Deuxièmement, le Défendeur ne démontre pas qu'il serait connu sous les noms de domaine litigieux, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire. Au contraire, le Requérant lui-même est connu sous le nom de domaine litigieux, dont il apporte la preuve dans son dossier de pièces. Enfin, rien ne démontre que le Défendeur fait un usage 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.

Pour les divers motifs évoqués ci-dessus, le Défendeur ne fait pas preuve d'un droit ou d'un intérêt légitime qui aurait pu justifier l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

2.2. Le nom de domaine litigieux a-il été enregistré ou utilisé de mauvaise foi?

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le Règlement (CE) n°874/2004 et les Règles ADR ne prévoient pas que la condition de la mauvaise foi est additionnelle à celle du droit ou de l'intérêt légitime à faire valoir sur le nom; les deux conditions sont en effet alternatives.

Ceci étant dit, l'Article 21.3 du Règlement (CE) n°874/2004 dispose entre autres que la mauvaise foi du registrant peut être démontrée quand:

"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 (…)"

Au vu de la renommée des marques du Requérant, il y a de fortes raisons de considérer que le Défendeur a déposé le nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la notoriété particulière attachée aux marques du Requérant.

De ce fait, il y a lieu également de retenir la mauvaise foi dans le chef du Défendeur.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément aux Articles B.12 (b) et (c) des Règles ADR, le Tribunal a décidé de transférer le nom de domaine <bledinahalal.eu> au Requérant.

La présente décision sera appliquée par le Register dans les 30 jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur introduise une procédure judiciaire devant une juridiction ordinaire.

PANELISTS

Name	**Bart G. GODDYN**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2015-08-24

Summary

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

I. Disputed domain name: <bledinahalal.eu>

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

III. Date of registration of the domain name: 15 June 2014

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. BLEDINA: word community trade mark n° 3427994 registered on 17 July 2007 for classes 5, 29 et 30;
2. BLEDINA: word trademark in France n° 1486203 registered on 1 September 1988 (renewed) for classes 5, 29, 30 et 31;
3. BLEDINA: figurative trademark in France n° 99828181 registered on 10 December 1999 (renewed) for classes 5, 29 et 30;
4. Company name;
5. Other: domain names.

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: no affiliation, no license, no proof of interest (lack of response), no active website.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes

2. Why: registration of a domain name that contains a reputed mark of Complainant

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.