Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007025

Case number	CAC-ADREU-007025
Time of filing	2015-11-16 19:10:55
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 une société de conseil en comptabilité croate, dénommée Actarius grupa d.o.o. Cette entité, représentée par Monsieur Goran Gasparovic, est immatriculée depuis le 11 Novembre 2007 au Tribunal de Commerce de Zagreb sous le numéro de registre 080633486.

Le Requérant invoque être titulaire de droits sur les marques suivantes :
• Marque nationale Croate ACTARIUS n° Z20120964 enregistrée le 18 mai 2012 désignant des services des classes 35, 36 et 42.
• Marque communautaire ACTARIUS n° 012060299 enregistrée le 12 août 2013 désignant des services des classes 35, 36 et 42.

Le Défendeur est une société française constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée Actarius. Représentée par Monsieur Patrice Koch, elle est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles depuis le 31 juillet 2009 sous le numéro de R.C.S 514 024 769. Cette société exerce une activité de fonds de placements et fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2015.

Le Nom de Domaine Litigieux <actarius.eu> a été enregistré par le Défendeur le 28 août 2009.

Le Nom de Domaine Litigieux 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 29 octobre 2014, une décision a été rendue par le Centre d'arbitrage ADR concernant le Nom de Domaine Litigieux sous le n° 06864. A cette occasion, le Tribunal avait décidé de ne pas faire droit aux revendications du Requérant à savoir, le transfert à son bénéfice du Nom de Domaine Litigieux.

Le 10 août 2015, le Requérant a introduit une nouvelle plainte visant au transfert du Nom de Domaine Litigieux en application des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après appelées les « Règles ADR »).

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse et est en conséquence défaillant.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Le Requérant estime que l'enregistrement du nom de domaine <actarius.eu> est abusif dans la mesure où :

• Le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime, au sens du paragraphe 21(2) du Règlement (CE) n° 874/2004. A cet égard, il indique que depuis son enregistrement il y a cinq ans, le Nom de Domaine Litigieux n'a jamais été utilisé et redirige les internautes vers le site d'un bureau d'enregistrement OVH. De plus, le Requérant estime que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 21(3) du Règlement et en particulier dans les circonstances où le Nom de Domaine litigieux aurait été enregistré afin d'empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établie par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant.

• Le Nom de Domaine Litigieux n'a pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement. Le Requérant invoque l'envoi de nombreux courriers électroniques au Défendeur qui sont restés sans réponses. Le Requérant indique également que la page vers laquelle le Nom de Domaine litigieux renvoi ne contient aucun contenu pertinent autre qu'un lien redirigeant vers une interface web mail générique n'ayant aucune association et référence avec la dénomination sociale de la société du Défendeur.

• Le Requérant fait valoir qu'il dispose de droits de marque sur le signe ACTARIUS. Il invoque être titulaire de droits sur une marque nationale croate enregistrée le 18 mai 2012 sous le numéro Z20120964 et sur une marque communautaire enregistrée le 12 août 2013 sous le numéro 012060299, reprenant toutes les deux le signe ACTARIUS.
Au surplus, le Requérant invoque être titulaire du nom de domaine <actarius.hr> enregistré le 9 janvier 2008. Selon le Requérant le site web correspondant à ce nom de domaine reçoit approximativement 800 visiteurs par jour.
Le Requérant demande par conséquent le transfert du Nom de Domaine Litigieux aux termes du paragraphe 22(11) du Règlement (CE) no 874/2004 selon lequel « 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 et est en conséquence défaillant.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par le Requérant, si les conditions d'applications de l'article 21 Règlement (CE) no 874/2004 sont remplies pour décider si le Nom de Domaine Litigieux doit ou non être transféré au Requérant.

Pour autant, le Nom de Domaine Litigieux <actarius.eu> a déjà fait l'objet d'une décision entre les mêmes parties à l'instance.
A cette occasion, le tribunal avait décidé de ne pas faire droit aux revendications du Requérant à savoir, le transfert à son bénéfice du Nom de Domaine Litigieux.

La question de l'admission ou non des procédures d'appels au sein des procédures ADR n'est pas prévue au sein des règles ADR.
Néanmoins, le paragraphe B12(a) des règles ADR dispose que les décisions des Arbitres sont définitives, non susceptibles

d'appel et lient les Parties à l'instance. A ce titre, certaines décisions ont eu l'occasion de traiter de ce point de procédure.

Sur ce point des faits identiques doivent conduire le Tribunal à ne pas statuer sur le litige en vertu de l'autorité de la chose jugée sur la base du paragraphe B12(a) des règles ADR (voir par exemple, Traffic Web Holding v. EURid, CAC 2291, <barcelona.eu>, Rejected - Multam BV v. EURid, CAC 2257, <live.eu>, Rejected - Multam BV v. EURid, CAC 2990, <live.eu> ,Rejected).

Ainsi, rendre une décision en l'absence d'éléments nouveaux et pertinents dans les faits de l'espèce reviendrait à accorder au Tribunal une compétence non prévue par les règles ADR. En effet, la décision précédemment rendue revêt l'autorité de la chose jugée dans de telles circonstances.

A ce titre, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Une requête désignant des parties et des faits identiques relevant d'une décision UDRP précédemment rendue ne peut être accueillie que dans des circonstances exceptionnelles qui justifieraient une nouvelle requête et une nouvelle décision (voir la décision Johnson & Johnson v. Widome Design, WIPO No. D2013 1281).
Par conséquent, il revient au Tribunal d'apprécier si les éléments nouveaux apportés par le Requérant au sein la Plainte permettraient de remettre en cause l'autorité de la chose jugée de la décision précédemment rendue.

A cet égard, le Requérant invoque la procédure de liquidation dont fait l'objet le Défendeur depuis le jugement d'ouverture de cette procédure le 12 mars 2015 ainsi que de nouvelles preuves selon lesquelles le Nom de Domaine Litigieux n'a pas été utilisé de façon à démontrer un intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.

Le Tribunal relève qu'en l'espèce, les parties sont les mêmes que lors de la décision précédemment rendue.
La procédure de liquidation invoquée par le Requérant ne saurait être utilisée afin de démontrer que les partie ne sont plus les même que lors de la décision précédemment rendue. En effet, une procédure de liquidation est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser dans le patrimoine du débiteur une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Par conséquent, l'existence d'une telle procédure ne démontre pas que le Défendeur ne soit pas le même que lors de la décision précédemment rendue.

Enfin, le Tribunal observe que le deuxième élément invoqué par le Requérant à savoir les nouvelles preuves selon lesquelles le Nom de Domaine Litigieux n'a pas été utilisé de façon à démontrer un intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux ne peuvent pas pas être retenu comme élément nouveau permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée. En effet, lors de la décision précédemment rendue, le Tribunal s'était déjà prononcé sur le fait que la non utilisation du Nom de Domaine Litigieux n'impliquait pas nécessairement la mauvaise foi du Défendeur. Par conséquent, les faits allégués par le Requérant sont identiques à ceux de la décision précédemment rendue.

A la lumières de ces observations, le Tribunal considère que les nouveaux éléments de la Plainte ne permettent pas, au regard de la précédente décision rendue, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée de cette décision.

DECISION

Dans la mesure où la Plainte n'est pas recevable, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si les conditions posées par la paragraphe B11(d)(1) sont respectées.

Pour les raisons susvisées et conformément au paragraphe B12 des règles ADR, le Tribunal a décidé de ne pas faire droits aux revendications du Requérant.

PANELISTS

Name	**Nathalie Dreyfus**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2015-11-10

Summary

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

The Panel founds, the Disputed Domain Name <actarius.eu> has already been the object of a similar ADR proceeding between the same parties.

Thus, the Panel should take into consideration this element in evaluating whether the complaint may be allowed.

Re-filed complaint is not prescribed in the ADR policy. It is stated, at Paragraph B 12(a) of the “ADR Rules” that panelists’ decisions are final and not subject to appeal.

Both ADR & UDRP procedures state that “res judicata” should lead to deny hearing the case, when the same complainant files a complaint against the same respondent and regarding the same domain name as in a previously decided complaint (see, Traffic Web Holding v. EURid, CAC 2291, <barcelona.eu>, Rejected - Multam BV v. EURid, CAC 2257, <live.eu>, Rejected - Multam BV v. EURid, CAC 2990, <live.eu>, Rejected and Johnson & Johnson v. Widome Design, WIPO No. D2013 1281).

The Panel had to consider whether the complaint could be allowed in the light of additional elements raised by the Complainant. In that regard, the Complainant alluded to new proof to aiming to demonstrate that the Disputed Domain Name was not used and that the Respondent was in a winding-up procedure.

The Panel concluded that neither the new proofs nor the winding-up procedure could challenge the res judicata. Indeed, the winding-up procedure was insufficient to prove that the parties were different from the previous decision. Seemingly, it did not show that the new proof of non-use of the Disputed Domain Name could have an impact. Indeed, the previous decision stated that non-use of a domain name does not imply the bad faith of the Respondent.

As such, the complaint cannot proceed. The Panel therefore considers that the circumstances are note sufficient to introduce a new complaint and are unable to apply Paragraph B11(d)(1) in this instance.