Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007058

Case number	**CAC-ADREU-007058**
Time of filing	**2016-02-10 19:04:50**
Domain names	**zoho.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**Zoho Corporation**

Respondent

Organization	**zohooffice**

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Aucune.

SITUATION DE FAIT

ZOHO une société américaine qui affirme être un des pionniers des services SAAS : elle a lancé sa première offre SAAS en octobre 2005, appelée ZOHO Writer, suivie de près par son application best-seller, ZOHO CRM en novembre 2005.

Elle explique que la majorité des SAAS proposées intègrent le terme ZOHO comme élément commun : ZOHO Sheet, ZOHO Show, ZOHO Projects, ZOHO Meeting, ZOHO Creator, ZOHO Docs, etc.

Elle revendique (depuis 2008) une base de 15 millions d'utilisateurs/clients.

Elle revendique plusieurs marques, notamment :

- Enregistrement international de marque de commerce n° 929558 ZOHO dans la catégorie 42, déposée le 19 juin 2007 ;
- Désignation de marque de commerce de la Communauté de l'enregistrement international de marque de commerce n°929558 ZOHO dans la catégorie 42, déposée le 19 juin 2007 ;
- Désignation irlandaise d'enregistrement de marque de commerce n° 929558 ZOHO dans la catégorie 42.

Elle revendique également plusieurs noms de domaines, exploités effectivement et comprennant ces marques, notamment :
-Zoho.com, enregistré le 16 janvier 2004 ou avant, dès le 3 novembre 1999 ;
- Zohostore.com, enregistré le 9 mars 2005 ou avant ;
- Zohonote.com, enregistré le 19 août 2005 ou avant ;
- Zohocorp.com, enregistré le 25 janvier 2006 ou avant ;
- Zohonotepad.com, enregistré le 12 mars 2006 ou avant ;
- Zohoinvoice.com, enregistré le 3 avril 2007 ou avant ;
- Zohocorporation.com, enregistré le 18 février 2008 ou avant.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 10 juin 2008.

Il n'y a aucune information sur le détenteur qui n'a produit aucune observation.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La plaignante fait valoir que le nom de domaine a été enregistré sans droit ni intérêt légitime.

En particulier, elle relève que le détenteur n'a apparemment aucune marque correspondante, qu'il n'est pas apparenté à la plaignante ou ses activités, qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la requérante lors de l'enregistrement tant celle-ci est connue, y compris en la France.

Au niveau de l'usage du nom de domaine la plaignante souligne que depuis son enregistrement, le nom n'a jamais été exploité. Que la recherche d'archives via par exemple Wayback ne montre aucun site actif. Qu'aujourd'hui, le nom fait apparaitre une erreur 501 (internal server error). Que le seul contenu qui ait pu être en ligne se limite à quelques liens sponsorisés vers des produits ou services n'ayant aucun rapport sur le modèle du domain name parking.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Il n'y a aucune information sur le détenteur qui n'a produit aucune observation.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

La présente affaire s'inscrit à la suite de très nombreuses affaires similaires dans lesquelles le tiers-décideur prend quasiment systématiquement une décision de transfert, et cela pour les raisons suivantes :

- plaignant ayant enregistré de nombreuses marques dont il transmet les documents probants au panel, et qu'il exploite apparemment effectivement;

- plaignant ayant des activités réelles et reconnues, y compris sur le territoire du détenteur, de sorte qu'il est probable que le détenteur en ait eu connaissance au moment de l'enregistrement du nom de domaine;

- nom de domaine qui comprend in extenso la marque, le cas échéant avec des ajouts qui ne suppriment pas le risque de confusion;

- détenteur qui n'exploite pas le nom de domaine si ce n'est pour y "parquer" des liens qui n'ont apparemment aucun rapport entre eux ni aucune logique apparente, en espérant que les visiteurs cliquent dessus afin d'engendrer une rémunération au profit du détenteur;

- détenteur qui prend le parti de ne pas répondre à la plainte, laissant le tiers-décideur forger son avis sur la base des informations fournies par le plaignant et montrant par là une forme de désintérêt pour le nom de domaine.

Dans ces conditions, le tiers-décideur est d'avis qu'il a y en principe lieu de rendre une décision de transfert favorable au plaignant. L'enregistrement du nom de domaine apparait en effet abusif au sens de l'article 21 du Règlement applicable (874/2004).

TOUTEFOIS, ce dossier est spécifique en ce que le plaignant est une société américaine sollicitant un nom de domaine ".eu".

Or, aussi bien le règlement européen applicable que la jurisprudence de la CJUE sont clairs sur le fait que l'extension .EU n'est accessible qu'aux personnes physiques et morales qui satisfont aux critères d'éligibilité territoriale. On aura notamment égard à l'arrêt du 19 juillet 2012 de la CJUE (C-376/11, points 36 et 37) :

"... il ressort du considérant 6 du règlement no 733/2002 que le domaine de premier niveau .eu a été créé dans le but

d’accroître la visibilité du marché intérieur sur le marché virtuel fondé sur l’Internet, en établissant un lien clairement identifié avec l’Union, le cadre juridique qui y est associé et le marché européen, ainsi qu’en permettant aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l’Union de s’enregistrer dans un domaine spécifique qui rendra ce lien évident.

C’est en considération de cet objectif que l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002 prévoit que doivent être enregistrés dans le domaine de premier niveau .eu les noms de domaine demandés par toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans l’Union, par toute organisation établie dans celle-ci, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que par toute personne physique résidant dans l’Union. De telles entreprises, organisations et personnes physiques constituent, aux termes de l’article 2, premier alinéa, du règlement no 874/2004, des parties éligibles pour faire enregistrer un ou plusieurs noms de domaines dans ledit domaine de premier niveau."

De toute évidence, le plaignant ne satisfait pas à ces critères.

En cours de procédure, le tiers-décideur a invité les deux parties à fournir une note complémentaire quant aux conséquences de ce constat.

- Le plaignant a fait valoir qu'il dispose en Europe d'au moins une société ayant son siège social sur le territoire européen ; la société de droit hollandais ZOHO CORPORATION B.V., immatriculée sous le n° 855264263 le 11 juin 2015, comme cela ressort du certificat du registre de commerce néerlandais. Il demande que le transfert soit ordonné au profit de cette société.

- Le détenteur n'a pas répondu.

La question est de savoir si le nom peut être transféré à une partie qui n'est pas la plaignante mais qui fait partie du groupe de sociétés de la plaignante et qui satisfait, elle, aux critères de territorialité.

Il faut garder à l'esprit que le ccTLD .eu est encadré juridiquement d'une façon très précise par le Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement.

Aux termes de l'article 22, § 11 dudit Règlement, "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) n o 733/2002." (Nous mettons en capitales)

Aussi sévère que cela puisse paraitre, le tiers décideur est d'avis que dans un cas comme celui-ci dans lequel l'enregistrement est abusif mais que le plaignant ne remplit pas lui-même les conditions d'éligibilité, le Règlement s'oppose à transférer le nom de domaine à un tiers qui respecte ces critères et est apparenté au plaignant.

En conséquence, le nom de domaine sera révoqué mais non transféré.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de

révoquer le nom de domaine ZOHO.

PANELISTS

Name	**Etienne Wery**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2016-02-09

Summary

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

I. Disputed domain name: zoho

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

III. Date of registration of the domain name: [10 June 2008]

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

V. Response submitted: No

VI. Domain name/s is/are [identical/confusingly similar/neither identical nor 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. Yes
2. Why: Complainant and Defendant are not linked; they have no business relationship. Complainant trademark is well known and had been used worldwide for many years before the disputed domain name was registered. Defendant is not known under this name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: No answer. No effective use. Domain parking.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The Complainant does not satisfy to the geographical criteria of the EU Regulation.

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. Is Complainant eligible? No