Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007066

Case number	**CAC-ADREU-007066**
Time of filing	**2016-02-04 15:14:20**
Domain names	**sopra-france.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**SOPRA STERIA GROUP**

Respondent

Name	**Sébastien ORRY**

SITUATION DE FAIT

La société SOPRA STERIA GROUP (ci-après la "Requérante"), anciennement dénommée SOPRA GROUP, est une société anonyme de droit français, immatriculée le 25 janvier 1968, qui poursuit une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La Requérante établit être titulaire des marques suivantes :

- La marque communautaire "SOPRA" n°3233335, déposée le 10 juin 2003 et enregistrée le 16 mai 2005;

- La marque communautaire "SOPRA" n°9199886 déposée le 24 juin 2010 et enregistrée le 9 décembre 2010;

- La marque communautaire "SOPRA" n°12758661 déposée le 3 avril 2014 et enregistrée le 13 octobre 2014;

- La marque communautaire "SOPRA GROUP" n°7492408 déposée le 24 décembre 2008 et enregistrée le 30 mars 2009;

- La marque figurative française n°4049619 depose le 25 novembre 2013 et enregistrée le 21 mars 2014;

- La marque française "SOPRA" n°3964387 depose le 28 novembre 2012 et enregistrée le 22 mars 2012.

La Requérante établit également être titulaire des noms de domaine suivants :

- <sopra.eu> enregistré le 9 septembre 2006;

- <sopra.fr> enregistré le 23 mai 2007;

- <sopra.com> enregistré le 2 juillet 1997;

- <soprafrance.eu> enregistré le 27 mai 2013;

- <sopragroup-france.fr> enregistré le 31 décembre 2012;

- <sopragroup-france.com> enregistré le 20 décembre 2013;

- <soprasteria.com> enregistré le 7 avril 2014.

Le 29 septembre 2015, M. SEBASTIEN ORRY (ci-après le "Défendeur"), a enregistré le nom de domaine <sopra-france.eu>, dont la Requérante demande le transfert.

Au jour du prononcé de la Sentence Arbitrale, le nom de domaine contesté redirige automatiquement vers le site internet de la Requérante.

A. PARTIE REQUÉRANTE

1. La Requérante allègue que le nom de domaine contesté crée un risque de confusion avec les marques et noms de domaines qu'elle invoque.

A cette fin, la Requérante allègue que le terme "FRANCE", placé après le terme "SOPRA" dans le nom de domaine contesté, est dépourvu de caractère distinctif.

La Requérante ajoute que le risque de confusion est accentué par la redirection automatique du nom de domaine contesté vers son site internet et par l'utilisation de l'adresse email <contact@sopra-france.eu> du Défendeur.

2. La Requérante allègue que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine contesté.

A cette fin, la Requérante allègue que le Défendeur :

- N'est titulaire d'aucune marque sur le signe "SOPRA";

- N'est pas connu dans la vie des affaires sous le nom de domaine contesté;

- Ne justifie pas d'une utilisation du nom de domaine contesté en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

3. Enfin, la Requérante allègue que le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A cette fin, la Requérante produit diverses pièces qui tendent à établir que le Défendeur, par le biais de l'adresse email correspondant au nom de domaine contesté, s'est adressé à des entreprises afin de leur commander du matériel, en se faisant passer pour un employé de la Requérante.

La Requérante ajoute que la mauvaise foi du Défendeur est également caractérisée par le fait qu'une redirection automatique a été programmée à partir du nom de domaine contesté vers le site internet de la Requérante.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Après y avoir été invité, le Défendeur n'a pas respecté le délai requis pour déposer sa réponse à la Requête. Il n'a pas non plus formulé de réponse après ce délai.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

En conformité avec l'article 22, paragraphe 10 du Règlement (CE) n° 874/2004 et les paragraphes B3(g) et B10(a) des Règles ADR, la circonstance que le Défendeur n'ait pas répondu à la Requête autorise le Tribunal à apprécier les circonstances de l'espèce à partir des arguments et pièces de la Requérante.

En vertu de l'article 21, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 874/2004, un nom de domaine est révoqué quand il 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.

1. En l'espèce, l'ensemble des marques de la Requérante sont des droits antérieurs au sens de l'article 10, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 874/2004.

Certaines marques invoquées par la Requérante contiennent uniquement le signe "SOPRA". Le nom de domaine contesté contient également le signe "SOPRA". La seule différence entre les marques de la Requérante contenant uniquement le signe "SOPRA" et le nom de domaine contesté est l'adjonction, dans le nom de domaine contesté, du terme "FRANCE" après le signe "SOPRA".

Une partie du nom de domaine contesté est donc identique à au moins un des droits antérieurs de la Requérante. L'autre partie du nom de domaine contesté, le terme "FRANCE", consiste dans la désignation usuelle d'un pays. Il s'agit donc d'un terme descriptif, en témoigne l'article 3, paragraphe 1, c) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 en matière d'enregistrement des marques nationales dans les Etats membres de l'Union Européenne.

Le terme "FRANCE" n'est donc pas de nature à spécifier le nom de domaine contesté autrement qu'en rattachant les activités qui pourraient être poursuivies sous le signe "SOPRA" à un territoire géographique. A ce titre, le nom de domaine contesté peut manifestement être perçu par des tiers comme l'adresse du site internet d'un établissement français de la Requérante.

Les signes contenus au sein du nom de domaine contesté renvoient donc à l'activité poursuivie en France sous au moins un des droits antérieurs de la Requérante.

Par conséquent, le nom de domaine du Défendeur est susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit de la Requérante est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire.

2. En vertu de l'article 21, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 874/2004, l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée 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

En l'espèce, le Défendeur n'a pas formulé de réponse à la Requête. Il ne saurait donc démontrer qu'il dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine contesté.

En outre, il n'apparait pas qu'avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire du nom de domaine contesté ait utilité ce dernier dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être

préparé.

En outre, la circonstance que le nom de domaine renvoie automatiquement au site internet de la Requérante démontre que le Défendeur n'a pas l'intention d'utiliser le nom de domaine contesté dans le cadre de sa propre offre de biens ou de services ou de s'y préparer, ni d'être lui-même connu sous ce nom de domaine même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire.

Enfin, il ressort des pièces produites par la Requérante que le Défendeur a tenté de se faire passer pour un employé de la Requérante en utilisant dans son adresse email un signe protégé par des droits dont la Requérante est titulaire pour contacter des tiers, contracter avec eux, commander et se faire livrer du matériel au nom de la Requérante.

De tels agissements démontrent que le titulaire du nom de domaine contesté n'a pas l'intention de faire de ce nom de domaine un usage légitime et non commercial ou correct, 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

Par conséquent, le nom de domaine contesté a été enregistré par le Défendeur sans que celui-ci ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

3. La Requérante invoque également la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine contesté.

Lorsque, comme dans le présent litige, l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine contesté répond aux conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1, a) du Règlement (CE) n° 874/2004, il n'est pas nécessaire de caractériser la mauvaise foi du Défendeur pour prononcer la révocation du nom de domaine.

Pour autant, il ressort des pièces produites par la Requérante que le Défendeur a tenté de se faire passer pour un employé de la Requérante en utilisant dans son adresse email un signe protégé par des droits dont la Requérante est titulaire pour contacter des tiers, contracter avec eux, commander et se faire livrer du matériel au nom, usurpé, de la Requérante.

De tels agissements caractérisent la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine contesté.

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 SOPRA-FRANCE à la Partie Requérante.

La présente décision sera appliquée par l'Administrateur dans les 30 jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le défendeur introduise une procédure judiciaire dans la Compétence judiciaire mutuelle.

PANELISTS

Name	**Paul Van den Bulck**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2016-01-22

Summary

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

I. Disputed domain name: Sopra-France.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 29 September 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. figurative trademark registered in France, reg. No. 4049619, for the term SOPRA, filed on 25 November 2013, registered on 21 March 2014 in respect of goods and services in classes 9,16,35, 36, 38, 41, 42
2. word trademark registered in France, reg. No. 3964387, for the term SOPRA, filed on 28 November 2012, registered on 22 March 2013 in respect of goods and services in classes 9,16,35, 36, 38, 41, 42
3. word CTM, reg. No. 3233335, for the term SOPRA filed on 10 June 2003, registered on 16 May 2005 in respect of goods and services in classes9, 16, 35, 38, 41, 42
4. word CTM, reg. No. 9199886, for the term SOPRA, filed on 24 June 2010, registered on 9 December 2010 in respect of goods and services in classes 9,16,35, 38, 41, 42
5. combined CTM, reg. No. 12758661, for the term SOPRA, filed on 3 April 2014, registered on 13 October 2014 in respect of goods and services in classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
6. combined CTM, reg. No.7492408, for the term SOPRA GROUP, filed on 24 December 2008, registered on 30 March 2009 in respect of goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 41, 42
5. geographical indication:
6. designation of origin:
7. unregistered trademark:
8. business identifier:
9. company name:
10. family name:
11. title of protected literary or artistic work:
12. other:

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: No rights and no legitimate interest is present

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: use of the domain name of the Complainant in order to identify himself via email as being the Complainant

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

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