Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007095

Case number	CAC-ADREU-007095
Time of filing	2016-01-20 17:36:29
Domain names	www.hmclause.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Société HM.CLAUSE

Respondent

Organization	SARL

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a pas été informé qu'une autre procédure serait en cours relative au nom de domaine <HMCLAUSE.eu> (ci-après le « Nom de Domaine »).

SITUATION DE FAIT

La Partie Requérante, la société française HM.CLAUSE, fait partie du groupe LIMAGRAIN. Elle est spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences. La Partie Requérante est issue du rapprochement en 2008 entre la société française CLAUSE et la société américaine HARRIS MORAN SEED COMPANY pour former une unité opérationnelle, HM.CLAUSE. Il a résulté de ce rapprochement une modification, en date du 13 décembre 2013, de la dénomination sociale de la société CLAUSE vers HM.CLAUSE.

La Partie Défendante, la société française SWEELY, est spécialisée dans les services d'agencement de magasin et de points de vente.

Le 19 décembre 2014, la SARL Damien Tedde a réservé, apparemment au nom et pour le compte de la Partie Défendante (voir ci-dessus), le Nom de Domaine. Ce même 19 décembre 2014, la Partie Défendante a également réservé une trentaine d'autres noms de domaines avec différentes extensions (dont par exemple des extensions nationales et des extensions .biz, .info et .org) portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE ».

Entre février et avril 2015, les conseils de la Partie Requérante ont adressés différents courriers à la Partie Défendante. Dans le dernier courrier, celui du 15 avril 2015, le conseil de la Partie Requérante a mis la Partie Défendante en demeure, entre autres, de procéder à la transmission des différents noms de domaines portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE » (en ce compris le Nom de Domaine) au profit de la Partie Requérante en invoquant des droits antérieurs sur le signe « HM.CLAUSE ». Le 22 juin 2015 les conseils de la Partie Défendante ont répondu que cette dernière ne souhaite pas donner suite à la demande des conseils de la Partie Requérante.

Le 30 Novembre 2015, la Partie Requérante a déposé une Requête en application des Règles pour le règlement des litiges au

Domaine .eu (ci-après les « Règles ») revendiquant le transfert du Nom de Domaine (ci-après la « Requête »).

Le 1er Décembre 2015, la Partie Défendante a déposé sa Réponse à la Requête (ci-après la « Réponse »).

A. PARTIE REQUÉRANTE

Dans la Requête, la Partie Requérante revendique le transfert du Nom de Domaine sur base des droits portant sur sa dénomination, sa dénomination sociale, ses noms de domaine et ses marques.

Plus précisément, la Partie Requérante fait valoir qu'elle utilise la dénomination sociale HM.CLAUSE depuis le 13 décembre 2013 et qu'elle a procédé à la réservation de plusieurs noms de domaine exploités en relation avec ses activités depuis octobre 2008 (dont par exemple <HMCLAUSE.com>, <CLAUSEHM.com> et <CLAUSE-HM.com>). Elle invoque également un nombre de marques enregistrées portant sur le signe « CLAUSE » (dont par exemple une marque française déposée le 21 mars 2002 et une marque internationale déposée le 29 avril 2003).

En premier lieu, la Partie Requérante estime que le Nom de Domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit antérieur est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. Elle prétend que dans le cadre de son implantation internationale, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de procéder à la réservation des extensions territoriales du nom de domaine <hmclause> dans les pays où elle détient des marques. Elle estime que la Partie Défendante a procédé sans intérêt légitime et de mauvaise foi à la réservation d'un nombre important de noms de domaines portant sur cette dénomination (en ce compris le Nom de Domaine).

En ce qui concerne les noms de domaine détenus par la Partie Requérante, celle-ci fait valoir que les extensions (par exemple le .eu ou .com), n'altèrent pas l'identité des signes puisqu'il s'agit de simples extensions nécessaires à tout nom de domaine.

En ce qui concerne les marques, la Partie Requérante estime que le Nom de Domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec les marques « CLAUSE » qu'elle détient, dans la mesure où ces marques sont reproduites intégralement au sein du Nom de Domaine.

En deuxième lieu, la Partie Requérante estime que le Nom de Domaine a été enregistré sans que la Partie Défendante ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ou qu'il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Selon la Partie Requérante, l'absence d'intérêt légitime est établi du fait que la Partie Défendante ne disposerait d'aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine dès lors que la Partie Requérante: (i) n'a pas été en mesure de trouver de trace d'exploitation du Nom de Domaine; (ii) n'a pas relevé de droit antérieur sur la dénomination « HM CLAUSE » au nom de la Partie Défendante.

La Partie Requérante ajoute que le Partie Défendante est même de mauvaise foi, étant donné qu'après la première correspondance de ses conseils en février 2015, la Partie Défendante a modifié son nom commercial en « High Merchandising Clause » abrégé « HM Clause » le 19 mars 2015. La Partie Requérante argue également que l'ajout postérieur des mentions « High Merchandising Clause » et « HM Clause » sur le site web www.sweely.fr est tardif et confirme dès lors la mauvaise foi.

La Partie Requérante insiste également sur le fait que la Partie Défendante est une société française ayant une activité exclusivement française. Les réservations de masse d'une trentaine d'autres noms de domaines avec différentes extensions portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE » paraissent, selon la Partie Requérante, disproportionnées au regard des deux noms de domaine <sweely>, et de leurs extensions (.fr et .eu). La Partie Requérante ajoute que c'est d'autant plus surprenant que les extensions territoriales des noms de domaine <hmclause> réservées par la Partie Défendante se superposent parfaitement avec les territoires sur lesquels la Partie Requérante est elle-même titulaire de droits à titre de marque.

La Partie Requérante conclut que ces réservations de noms de domaine en masse par la Partie Défendante ont été

effectuées dans le but : (i) de l'empêcher de traduire son droit de marque en nom de domaine ; (ii) de ne pas lui laisser d'autres alternatives que de prendre contact avec elle afin de lui vendre ses noms de domaine.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Dans la Réponse, la Partie Défendante se réfère simplement à la lettre de ses conseils du 22 juin 2015, qui est joint comme pièce à son dossier dans la présente procédure (ci-après la « Lettre »).

Dans la Lettre, les conseils de la Partie Défendante font valoir que dans le cadre de ses activités la Partie Défendante utilise le nom commercial « High Merchandising Clause », en abrégé « HM Clause », et déclaré comme tel au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne et que c'est dans ce cadre que la Partie Défendante a réservé les noms de domaines avec différentes extensions portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE ». Dans la Lettre, il est encore précisé que les noms de domaines en question ont été réservés en décembre 2014 dans le seul but d'être exploités en relation avec les activités de la Partie Défendante, à savoir des services d'agencement de magasins et points de vente.

Au sein de la Lettre, les conseils de la Partie Défendante ajoutent que cette dernière n'intervient pas dans le domaine de semences potagères et n'a pas vocation à intervenir dans ce secteur et que la règle générale du « premier arrivé, premier servi » applicable en matière de noms de domaines, est écarté uniquement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : (i) le nom de domaine enregistré porte atteinte à des droits antérieurs ; (ii) le déposant n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine enregistré ; et (iii) le nom de domaine enregistré est utilisé de mauvaise foi.

En l'absence de lien concurrentiel entre la Partie Requérante et la Partie Défendante, les conseils de cette dernière prétendent dans la Lettre qu'il est étonnant pour la Partie Requérante d'affirmer que la Partie Défendante aurait agi de manière frauduleuse et avec l'intention de nuire.

Les conseils de la Partie Défendante terminent la Lettre en concluant qu'en tout état de cause bien que les signes soient similaires, l'absence d'identité ou de similarité entre les produits de la Partie Requérante et les services offerts par la Partie Défendante exclut que les marques et la dénomination sociale de la Partie Requérante, soumises au principe de spécialité, constituent des antériorités opposables aux noms de domaines qu'elle a enregistré, portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE » (en ce compris le Nom de Domaine).

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Avant de se pencher sur le fond de l'affaire, le Tribunal estime utile de clarifier, pour le bon ordre des choses et pour éviter des éventuels malentendus, que, bien que dans le Registre le Nom de Domaine apparaît vraisemblablement être enregistré au nom d'une société « SARL Damien Tedde », il ressort clairement de la Requête et de la Réponse que les parties au présent litige s'entendent sur le fait que le Nom de Domaine a été déposé au nom et pour le compte de la société française SWEELY, qui doit donc être considérée comme la Partie Défendante dans le présent litige.

En ce qui concerne le fond du présent litige, le Tribunal rappelle que le principe de base applicable aux noms de domaines est celui du « premier arrivé, premier servi ». Toutefois, en matière de noms de domaines .eu, une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges peut, entre autres, être introduite par toute partie lorsque l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article du Règlement N° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (ci-après: « Règlement N° 874/2004 ») (article 22.1 du Règlement N° 874/2004). L'article 21.1 du Règlement N° 874/2004 précise en effet qu' un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand 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, 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. Les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1 du Règlement N° 874/2004 sont entre autres les droits antérieurs suivants: les marques nationales et communautaires enregistrées et, dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l'État membre où ils sont détenus, les noms commerciaux et les noms de sociétés.

Dans le cas d'espèce le Tribunal constate que la Partie Requérante dispose de plusieurs marques portant sur le signe « CLAUSE » qui ont été enregistrées bien avant le Nom de Domaine. En outre, il n'est pas contesté par la Partie Défendante que le nom de société et le nom commercial sont également protégés en France. Il ressort également du dossier soumis au Tribunal que les noms commerciaux « CLAUSE » et « HM.CLAUSE » et le nom de société «HM.CLAUSE » ont été utilisé avant l'enregistrement du Nom de Domaine par la Partie Défendante. La Partie Requérante invoque également différents noms de domaines comprenant les signes « CLAUSE » et « HMCLAUSE », déposés en 2008. Ces derniers ne peuvent toutefois pas être retenus comme droits antérieurs puisque de tels droits ne sont pas repris en tant que tel dans l'article 10, paragraphe 1 du Règlement N° 874/2004.

En ce qui concerne la condition d'identité ou de similarité entre les droits antérieurs invoqués par la Partie Requérante et le Nom de Domaine, le Tribunal considère que celle-ci est remplie. D'ailleurs dans la Lettre contenant la seule argumentation de la Partie Défendante pour le présent litige, il est explicitement reconnu que les signes « CLAUSE » et « HMCLAUSE » sur lesquels la Partie Requérante dispose de droits antérieurs et les noms de domaines que le Partie Défendante a déposé (en ce compris le Nom de Domaine) sont similaires. La Partie Défendante conteste uniquement le fait qu'il existerait un risque de confusion puisque il n'y aurait pas d'identité ou de similarité entre les produits de la Partie Requérante et les services qu'elle offre elle-même. Le Tribunal rappelle qu'une telle similarité n'est toutefois pas requise. En effet, l'appréciation de l'existence d'une éventuelle confusion se fait de manière in abstracto. Ceci implique que le Tribunal n'est pas tenu de prendre en compte, entre autres, de l'usage des signes pour des produits et services.

Par conséquent, le Tribunal doit examiner si le Nom de Domaine a) a été enregistré sans que la Partie Défendante ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Il s'agit donc de deux conditions alternatives. Il suffit donc qu'une des deux conditions soit remplie.

En ce qui concerne le droit ou intérêt légitime de la Partie Défendante sur le Nom de Domaine, le Tribunal constate qu'il n'est pas démontré qu'avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, la Partie Défendante 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 et ne démontre pas qu'elle s'était préparée à le faire. En outre, il n'est pas démontré que la Partie Défendante est une entreprise généralement connue sous le Nom de Domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire. En effet, la Partie Défendante reste en défaut de prouver quelconque droit et/ou usage antérieur du signe « HMCLAUSE ». De plus, il ressort clairement du dossier soumis au Tribunal que la Partie Défendante n'a modifié sa dénomination sociale qu'après les premiers courriers des conseils de la Partie Requérante l'interrogeant sur l'enregistrement des noms de domaines portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE » (en ce compris le Nom de Domaine). De surcroît, sur base du dossier soumis au Tribunal, celui-ci constate qu'avant toute notification par les conseils de la Partie Requérante, le Nom de Domaine n'était pas utilisé et qu'il n'est pas démontré que la Partie Défendante se préparerait, à ce moment, d'utiliser le Nom de Domaine. Par conséquent, le Tribunal conclut que la Partie Défendante a enregistré le Nom de Domaine sans qu'elle ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Il n'est par conséquent pas nécessaire que le Tribunal examine si le Non de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Etant donné que la Partie Requérante demande le transfert du Nom de Domaine, le Tribunal doit examiner si elle répond aux critères généraux de la capacité pour l'enregistrement selon le paragraphe 4(2)(b) du Règlement (CE) N° 733/2002 du 22 avril 202 concernant la mise en oeuvre du domaine de premier niveau .eu (ci-après le « Règlement (CE) N° 733/2002 »). La Partie Requérante a son siège statutaire en France est dès lors autorisé à demander le transfert du Nom de Domaine.

Sur base de ce qui précède, le Tribunal conclut que le Nom de Domaine doit être transféré à la Partie Requérante.

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 HMCLAUSE à la Partie Requérante dès lors que cette dernière satisfait aux critères généraux de la capacité pour l'enregistrement selon le paragraphe 4(2)(b) du Règlement (CE) N° 733/2002.

PANELISTS

Name	Gunther Meyer

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2016-01-05

Summary

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

I. Disputed domain name: <HMCLAUSE.EU>

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

III. Date of registration of the domain name: 19 December 2014

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: (i) "CLAUSE" trademark registered in France as well as international registration; (ii) company name: "HMCLAUSE"; (iii) Trade name: "CLAUSE".

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical/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): No. It has not been demonstrated that the Respondent, prior to any notice of an alternative dispute resolution (ADR) procedure, has used the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with the offering of goods or services or has made demonstrable preparation to do so. In addition it has also not been demonstrated that the Respondent has been commonly known by the domain name, even in the absence of a right recognised or established by national and/or Community law.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004): Not examined as lack of legitimate interests has been withheld.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: No

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the Complainant.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. Is Complainant eligible? Yes