# Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007200

| | |
|---|---|
| Case number | CAC-ADREU-007200 |
| Time of filing | 2016-10-25 00:27:41 |
| Domain names | quali-rge-europe.eu |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| | Aneta Jelenová (Case admin) |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization | |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Name | Franck ACIEN |

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'est au courant d'aucune autre procédure judiciaire qui soit en cours ou ait été jugée, concernant le nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

Le Requérant est l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de L'Énergie, plus connu sous le nom de l'Ademe, établissement public à caractère industriel et commercial et opérateur de l'État pour accompagner la transition écologique et énergétique.

Le Requérant base sa Requête sur la marque française RGE, acronyme de « Reconnue Grenelle de Qualité », enregistrement n° 144080339, du 31 mars 2014 visant les classes 9,12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42. Cette marque est dûment exploitée comme signe de qualité pour désigner un dispositif de reconnaissance des compétences et qualités des artisans et entreprises du bâtiment, spécialisés dans le travaux d'efficacité énergétique en rénovation et/ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables. Cette marque permet de valoriser le savoir-faire des artisans et des entreprises du bâtiment, de renforcer leur relation de confiance avec leurs client, de s'engager dans une démarche de progrès permanent et, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, de faire bénéficier à leurs clients du principe de l'éco-conditionnalité des aides à la rénovation énergétique. En effet, à compter du 1er septembre 2014, seuls les travaux réalisés par les entreprises et artisans RGE, peuvent être financés par l'éco-prêt à taux zéro, et à compter du 1er janvier 2015, cette règle s'applique également au crédit d'impôt développement durable. Les professionnels qualifiés RGE sont répertoriés dans une base officielle consultable sur le site Internet <http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel>. Ce site, permet de trouver un professionnel RGE par lieu géographique et/ou domaine de travaux.

La marque RGE jouit d'une renommée élevée, à tous le moins en France, car elle a fait l'objet de nombreuses communications par d'importantes autorités publiques, comme le Ministère Français de l'Égalité des Territoires et du Logement et le Ministère français de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 janvier 2016 et renvoyait vers un site Internet qui contenait essentiellement

une offre de services afin d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de qualification et de certification en leur proposant notamment des audits et des formations. L'une des formations en ligne permettait d'obtenir la qualification RGE.

Le nom de domaine litigieux ne renvoie désormais plus à une page Internet active.

Le Requérant sollicite donc, au vu de ce qui précède, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

Le 20 avril 2016, le Requérant demandait le changement de la langue de la procédure, de l'anglais (langue du contrat d'enregistrement), au français. Le Défendeur ne s'opposait pas à cette requête. Le 13 juin 2016, M. William Lobelson, dans sa qualité d'arbitre, décidait pour le changement de la langue de la procédure qui ne créait aucun préjudice aux parties et en particulier au Défendeur, lequel apparaissait effectivement bien comprendre la langue française, étant donné qu'il était domicilié en France, il était le gérant d'une société française et que le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux était rédigé en langue française.

A. PARTIE REQUÉRANTE

1. Identité entre le nom de domaine enregistré et la marque antérieure du Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque RGE, car ce nom de domaine est composé du terme « quali », évocateur de « qualité » ou de « qualification » et donc dépourvu de caractère distinctif au regard de l'activité qui était présentée sur le site <quali-rge-europe.eu>, de sa marque RGE, et du terme « europe » qui renvoie à la zone géographique du Défendeur et/où les prestations proposées sur le site <quali-rge-europe.eu> ont rendues . Il en ressort que le nom de domaine litigieux consiste essentiellement du terme « RGE » qui est identique à la marque du Requérant.

2. Absence de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux

Le Requérant affirme que le Défendeur ne jouit d'aucun droit, ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, la marque RGE jouit de renommée en France, tandis que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de « quali-rge-europe », ou sous un nom apparenté. Une recherche parmi les marques en vigueur en Union Européenne n'a pas révélé de marques déposées au nom de Franck Acien. A' soutient de cette information, le Requérant à déposé le résultat des recherches effectuées parmi les marques nationales des pays membres de l'Union Européenne, les marques de l'Union Européenne et les marques internationales désignant ces territoires géographiques au nom du Défendeur.

Le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence de la marque RGE au moment où il a réservé le nom de domaine litigieux, compte tenu de sa renommée et dans la mesure où le site Internet correspondant comprenait une page dédiée à la qualification RGE.

3. Enregistrement et utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

Le Requérant fait présent qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence et la renommée de la marque RGE du Requérant. Le fait d'ajouter le terme « quali », diminutif de « qualité » ou de « qualification », représente une autre preuve de la mauvaise foi du Défendeur.

En raison de ce qui précède, le Requérant estime que le nom de domaine <quali-rge-europe.eu> a été enregistré de mauvaise foi.

Le Requérant affirme que le Défendeur a souhaité bénéficier de la renommée de la marque RGE pour attirer les internautes sur son site Internet, en créant une confusion dans l'esprit du public visé. En effet, le public en visitant le site <quali.rge-europe.eu> est susceptible de penser, par la reprise de la marque RGE dans le nom de domaine <quali-rge-europe.eu>, que le titulaire du nom de domaine bénéficie d'un accord avec le Requérant et/ou que les services proposés sur le site Internet du Défendeur bénéficient d'une accréditation officielle du Requérant.

En utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de

l'Internet sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation et l'approbation de son site et des services qui y sont proposés.

En effet, en utilisant le nom de domaine <quali-rge-europe.eu>, le Défendeur a crée une confusion avec la marque antérieure, pour attirer les professionnels du bâtiment et leur proposer des services d'audit et de formation afin d'obtenir des certifications et des qualifications. Le Défendeur proposait aussi d'augmenter la visibilité des professionnels du bâtiment sur le moteur de recherche Google.
Il en ressort que, selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été exploité de mauvaise foi.

Au moment de la rédaction de sa plainte, le Requérant a constaté que le nom de domaine litigieux ne renvoyait plus à une page active. Toutefois le Requérant souligne que selon une jurisprudence constante, le fait que le nom de domaine ne soit pas utilisé ne permet pas d'exclure la possibilité que ce nom de domaine soit utilisé de mauvaise foi.

Dans le cas d'espèce, le Requérant estime que la détention passive du nom de domaine <quali-rge-europe.eu> constitue un usage de mauvaise foi, en raison des circonstances suivantes :

- la marque RGE bénéficie d'une certaine renommée et est largement exploitée ;
- la marque RGE est protégée en France où le Défendeur est domicilié ;
- le nom de domaine <quali-rge-europe.eu> est similaire au point de prêter confusion à la marque RGE ;
- le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi ;
- le Défendeur n'a aucun droit di intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ;
- le Défendeur n'a jamais exploité le nom de domaine litigieux de bonne foi ;
- la marque du Requérant est arbitraire et le Défendeur ne peux pas exploiter cette marque dans un sens descriptif ou générique ;
- le Défendeur a fourni de fausses informations de contact, notamment concernant l'adresse dans l'extrait Whois (le courrier adressé par le Centre au Défendeur est revenu pour « défaut d'accès ou d'adressage ») ;
- au regard de toute circonstance du cas d'espèce, il n'est pas possible que le Défendeur puisse un jour utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi sans porter atteinte aux droits antérieurs du Requérant sur la marque RGE.

En raison de toutes les circonstances listées ci-dessus, le Requérant conclu que le nom de domaine litigieux a été exploité de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Conformément au paragraphe B11(d)(1) des Règles ADR, il appartient au Tribunal de déterminer si :

(i) le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'État Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit, et que

(ii) le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime a faire valoir su ce nom, ou que

(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

A. Indentité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a apporté la preuve du fait qu'il est propriétaire de la marque française RGE, n°4080339, déposée le 31 mars 2014 en classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.

Le nom de domaine litigieux reproduit entièrement la marque du Requérant, précédée par le terme «quali » et suivie par le

terme « europe ». Le Tribunal considère que les arguments apportés par le Requérant pour soutenir la similarité entre sa marque et le nom de domaine litigieux sont bien fondés. En effet, le terme « quali » est fréquemment utilisé comme abréviation de «qualité» ou de «qualification» et dans le contexte en cause est susceptible d'augmenter la similitude avec la marque RGE, puisqu'il s'agit d'une marque connue en France comme marque de qualité.
En ce qui concerne le terme « europe », ce terme se réfère évidemment au milieu géographique où les services offerts par le biais du site correspondant au nom de domaine litigieux sont offerts. Ce terme est donc dépourvu de caractère distinctif et son adjonction ne peut donc exclure la similitude avec la marque antérieure du Requérant.

Pour cette raison le Tribunal conclu que la première condition dont à l'article 21, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 874/2004 est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur manquerait de droits ou d'intérêts légitimes car le Défendeur n'est pas connu par le nom de domaine litigieux, il ne possède aucune marque correspondante au nom de domaine <quali-rge-europe.eu> et il utilise, sans autorisation, la marque RGE dans son nom de domaine, pour adresser les internautes vers son site Internet, qui offre, entre-autres, des services de formation pour les professionnels qui désirent acquérir les certifications nécessaires pour obtenir la qualification «RGE». Le Défendeur aurait donc sciemment tenté d'attirer, pour des buts commerciaux, les utilisateurs d'Internet vers son propre site, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation et l'approbation de son site et des services qui y sont proposés.

Le Tribunal estime que le Défendeur ne jouit pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine <quali-rge-europe.eu> mais pour des raisons partiellement différentes de celles illustrées par le Requérant.

En effet, selon le Tribunal, si le Défendeur avait utilisé le nom de domaine litigieux exclusivement pour promouvoir des services de formation destinés aux professionnels désirant acquérir la qualification «RGE», l'adjonction de la marque RGE à l'intérieur du nom de domaine <quali-rge-europe.eu> aurait été justifiée par l'usage descriptif de cette marque. En effet, le nom de domaine contesté aurait simplement indiqué à l'utilisateur d'Internet, que des services liés à la qualification « RGE » étaient offerts sur le site nommé <quali-rge-europe.eu>. D'autre part, le Requérant lui-même a affirmé dans sa plainte que le terme «quali» est une abréviation utilisée pour désigner les mots «qualité» ou «qualification». En outre, le Requérant n'a pas indiqué dans sa plainte qu'il est interdit pour des tiers non autorisés de fournir un service de formation pour devenir professionnels «RGE». Il en ressort que, si cette activité est légitime, l'utilisation de la marque RGE à l'intérieur du nom de domaine litigieux est faite à titre descriptif, sans porter atteinte aux droits du Défendeur sur la marque RGE. Ni le Défendeur a apporté des arguments ultérieurs pour démontrer que l'usage de la marque RGE à l'intérieur du nom de domaine litigieux donne lieux à un risque de confusion de nature à laisser croire à l'internaute un quelconque rattachement au plan économique ou au plan commercial entre le Requérant et le Défendeur.

Il en ressort que sur ce point le Requérant n'aurait pas pu démontrer que le Défendeur manque de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Or, dans sa plainte, le Requérant affirme aussi que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour offrir d'autres services de formation liés à des qualifications tout à fait indépendantes des qualifications «RGE». Le Requérant a fourni la page introductive du site Internet <quali-rge-europe.eu>, où le Défendeur explique que : «[S]i il ya besoin d'une formation ou d'un audit pour avoir votre qualification, nous nous engageons à vous accompagner jusqu'au bout et vous faciliterons l'accès à tous les modules sans avoir à quitter votre entreprise». Cette affirmation ne semble pas être nécessairement liée à la qualification «RGE».

Le Défendeur aurait pu soumettre ses contre-arguments mais à omis de déposer toute réponse dans le cadre de cette procédure arbitrale. Aux termes de l'Article 11(a) des Règles ADR, le Tribunal doit rendre sa décision sur la base des arguments et des documents qui ont été soumis.

En l'absence d'affirmations contraires de la part du Défendeur, le Tribunal peut donc accepter l'indication du Requérant que

le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux offrait aussi des services de qualification différents et indépendants des services de qualification «RGE».

En outre, dans sa plainte, le Requérant démontre que parmi les services offerts par le Défendeur sur son site Internet, il était aussi une offre comprenant un mois de visibilité en première page et dans les trois premières lignes de Google et 2 mots clés inclus, afin de consentir aux tiers de cliquer sur un lien et contacter le professionnel.

Il s'agit, dans les deux cas cités, de services offerts avec des finalités lucratives, qui ne sont pas liés à la qualification « RGE » et par rapport auxquels, donc, la marque RGE apparaît indûment exploitée.

Le fait qu'actuellement le nom de domaine litigieux ne soit plus utilisé ne change pas la situation, car la circonstance que le Défendeur ait exploité illégalement la marque RGE ne peut s'annuler par un changement d'usage, dû probablement à la contestation soulevée par le Requérant.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que la deuxième condition établie par l'article 21, paragraphe 1(a) du Règlement (CE) n° 874/2004 est remplie.

C. La mauvaise foi dans l'enregistrement ou l'usage du nom de domaine litigieux

L'Article 21(3) du Règlement 874/2004, indique des circonstances qui, si démontrées montrent la mauvaise foi dans l'enregistrement et/ou l'usage du nom de domaine contesté. Selon la jurisprudence majoritaire, la liste de ces circonstances n'est pas exhaustive.

Dans le cas d'espèce, pour les raisons déjà illustrées sous le précédent paragraphe B, dans l'absence d'indications contraires de la part du Défendeur, le Tribunal considère que le nom de domaine <quali-rge-europe.eu> a été enregistré et utilisé pour attirer les internautes vers le site Internet du Défendeur, afin de promouvoir et de vendre à des professionnels, des services de formation et de qualification qui ne sont pas nécessairement liés à la qualification RGE. Ce type d'enregistrement et d'usage ne peux pas être considéré de bonne foi.

Le fait qu'actuellement le site correspondant au nom de domaine <quali-rge-europe> ne soit plus actif n'exclut pas la possibilité que ce nom de domaine soit utilisé de mauvaise foi. En effet, la jurisprudence constante affirme que même la détention passive d'un nom de domaine peut donner lieu à un usage du nom de domaine en mauvaise foi. De plus, un changement dans l'usage du nom de domaine visé par une procédure d'arbitrage telle que celle en cours, ne saurait faire devenir légitimes, une régistration et un usage auparavant de mauvaise foi. Ceci est d'autant plus vrai que le changement s'est très probablement vérifié après que le Défendeur avait été informé de la contestation du Requérant.

Enfin, le Requérant a fait noter que le Défendeur avait fourni de fausses indications de contact au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Cette circonstance est démontrée par le fait que les communications adressées au Défendeur par le Centre d'Arbitrage ont été retournées pour «défaut d'accès ou d'adressage».

Le § B7 (a) des Règles confère au Tribunal, s'il le considère approprié, le pouvoir d'effectuer ses propres investigations pour vérifier les circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal a donc effectué quelque recherche ultérieure sur l'adresse fournie par le Défendeur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Suite à ces vérifications, le Tribunal a pu constater que cette adresse n'existe pas. Selon la jurisprudence applicable, l'indication de fausses coordonnées dans l'enregistrement d'un nom de domaine est un indice de mauvaise foi.

Pour toutes les raisons susdites, le Tribunal conclu que le nom de domaine <quali-rge-europe.eu> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

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 QUALI-RGE-EUROPE.EU à la Partie Requérante

## PANELISTS

| Name | Angelica Lodigiani |
|---|---|

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2016-10-22

## Summary

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

I. Disputed domain name: <quali-rge-europe.eu>

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

III. Date of registration of the domain name: 07 January 2016

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

- word trademark registered in France, reg. No. 144080339, for the term RGE, registered on 31 March 2014, in respect of goods and services in classes 9,12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 and 42

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: The Respondent was not authorised to use the Complainant's trademark; the Respondent is not known by the disputed domain name; the Respondent used the disputed domain name for commercial activities unrelated to the Complainant's well-known trademark. The fact that the Respondent now passively uses the disputed domain name, does not provide rights or legitimate interests in the domain name to the Respondent. This is so because the Respondent formerly used the disputed domain name in a way that did not provide rights or legitimate interests to the Respondent, and because the passive use of the domain name at stake started after the Respondent became aware of the pending dispute.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Respondent registered and used the disputed domain name for commercial activities unrelated to the Complainant's well-known trademark. The fact that the Respondent now passively uses the disputed domain name does not avoid bad faith registration and use of the domain name. Passive use of a domain name in certain circumstances amounts to use in bad faith. In the instant case, the Respondent already used the disputed domain name in bad faith. The fact that the Respondent has now ceased to actively use the disputed domain name does not render such passive use in good faith, especially when the Respondent has changed the use of the domain name after having become aware of the pending dispute, as this could be the case.
Furthermore, the Respondent provided false contact details at the time of the registration of the disputed domain name, which is also an indication of bad faith.

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: change of language allowed from English to French

XII. Is Complainant eligible? Yes