Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007516

Case number	CAC-ADREU-007516
Time of filing	2017-06-16 12:30:05
Domain names	grandest.eu

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	groupe matheim

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a été informé d'aucune autre procédure en cours concernant le nom de domaine <grandest.eu>.

SITUATION DE FAIT

La Partie Requérante, la Région Grand Est, ayant constaté la réservation du nom de domaine <grandest.eu> (« le Nom de Domaine ») a tenté de contacter le titulaire de ce dernier en vue d'obtenir une rétrocession amiable. Les tentatives auraient été infructueuses, la Partie Requérante a donc déposé une plainte le 8 juin 2017.

La Partie Requérante fonde sa demande sur l'existence d'un droit attaché aux collectivités territoriales, reconnue par la législation française ainsi que sur les Code des postes et télécommunications et de la propriété intellectuelle français. Selon la Partie Requérante, la réservation du Nom de Domaine engendre un risque de confusion évident et que cette réservation a été faite en l'absence de tout intérêt légitime et de mauvaise foi.

Le 16 juin 2017, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le 20 juin 2017.

Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré la Plainte recevable par une communication du 26 juin 2017 et a attribué à cette affaire le n° 07516.

La copie de la plainte a été adressée à la Partie Défendante le 26 juin 2017.

La Partie Défendante a communiqué le 24 juillet 2017, et ce dans les délais impartis, une réponse à la Plainte contestant le bien-fondé de la Plainte. Elle a notamment indiqué avoir procédé au dépôt d'une demande d'enregistrement de marque en France pour désigner des produits de la classe 32 (bières) et qu'elle avait un projet de longue date de la commercialisation de bière sous le signe GRAND EST. En outre, la Partie Requérante, sans pour autant l'exprimer clairement laisse entendre que la Partie Requérante ne dispose pas d'un droit antérieur puisqu'à la date de la réservation du Nom de Domaine (18 novembre 2014), le choix du nom de la « nouvelle » Région n'était pas envisagé. Enfin, la Partie Défendante rappelle que la

Partie Requérante est titulaire du nom de domaine <grandest.fr>.

Le 31 juillet 2017, le dossier est transmis à l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale. Le Tribunal devait rendre son projet de décision le 23 août 2017. Toutefois, compte tenu des multiples « communications atypiques » échangées entre les parties jusqu'au 22 août 2017 en soirée, le Tribunal a reporté sa décision à la date du 20 août 2017 laissant la possibilité aux Parties de déposer leurs éventuelles dernières observations avant le 24 août 2017.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La Requérante affirme que l'enregistrement du nom de domaine <GRANDEST.EU> est abusif pour les raisons suivantes:

a) Le nom de domaine est susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel la Requérante détient des droits reconnus et établis par le droit national et communautaire, conformément à l'article 10 du Règlement (CE) n°874/2004.

La Partie Requérante rappelle son statut de collectivité territoriale, personne morale de droit public, créée le 1er janvier 2016 par fusion des régions Alsace, Lorraine et Champagne- Ardenne et ce, en application de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Le choix de la dénomination « Grand-Est » est issu d'une consultation publique, ce nom ayant recueilli la majorité des « votants ». Ce nom a été fixé par décret du 28 septembre 2016 publié au Journal Officiel de la République Française n° 0227 du 29 septembre 2016.

La Partie Requérante précise qu'en droit français, en vertu de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (annexe 08 : CPI art. L. 711-4), « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:
(...)
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »

et s'appuie également sur les décisions judiciaires des tribunaux français ainsi que la protection du nom des collectivités territoriales est reconnue par l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques français.

Elle conclut ainsi que la Partie Requérante détient des droits reconnus et établis par le droit national sur le signe « grandest » conformément à l'article 10 du Règlement (CE) n°874/2004.

b) Ce nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire n'ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine;

Selon la Partie Requérant, le titulaire du nom de domaine < grandest.eu > ne peut faire valoir aucun droit ou intérêt légitime sur le signe « grandest ».

Elle expose notamment que la Partie Défendante ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine <grandest.eu> dès lors que celui-ci ne détient aucun droit ni aucune marque correspondant au signe enregistré (Remarque du Tribunal : la Partie requérante fera état du dépôt d'une marque ultérieurement au dépôt de la Plainte – point qui sera discuté dans la section « débats et constatations »).

La Partie Requérante conclut donc, en l'absence de marque ou de dénomination sociale correspondant au signe enregistré, le déposant ne possède vraisemblablement aucun droit ou intérêt légitime sur le signe enregistré, contrairement à la Partie Requérante.

c) ce nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

La Partie requérante rappelle que 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.

Elle déduit la mauvaise foi de Monsieur Lionel Gilquin du fait que:

- il n'a pas daigné répondre aux nombreuses sollicitations de la Partie Requérante lui proposant d'étudier les conditions d'une cession de son nom de domaine <grandest.eu>; - il ne démontre aucune exploitation du nom de domaine grandest.eu depuis son enregistrement

- il a continué à renouveler le nom de domaine <grandest.eu>, sans l'exploiter, alors que la Partie Requérante avait fait connaître expressément, et ce, depuis plusieurs mois, son intention d'obtenir ce nom de domaine;

- il a tenté de créer un intérêt légitime par le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque quelques jours après la réception de la Plainte déposée.

Enfin, la Partie Requérante considère que l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine <grandest.eu>, sans exploitation, conjugués à l'absence de réponse aux sollicitations amiables de la Partie Requérante, démontrent la volonté du Défendeur de porter atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'être titulaire d'un nom de domaine qui correspond à son nom officiel, et qui correspond à sa situation géographique en France et à la frontière d'autres pays de l'Union européenne, ce nom de domaine lui permettant de lui offrir une plus grande lisibilité auprès des citoyens à l'échelle européenne.

La Partie Requérante sollicite donc que le nom de domaine < grandest> lui soit transféré.

B. PARTIE DÉFENDANTE

La Partie Défendante conteste les arguments de la Partie Requérante en ce que le Nom de Domaine a été enregistré sans que son titulaire (Groupe Matheim) n'ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine.

Elle précise que lorsqu'elle a déposé le nom de domaine « grandest.eu », le 18 novembre 2014, aucun organisme ne s'intéressait au nom GRAND EST et que la Société Groupe Matheim avait commencé des réflexions à propos d'un projet industriel et commercial sous le signe GRAND EST.

Elle ajoute que ce n'est qu'en 2016 que la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine après des réunions d'un comité de citoyens, de représentants du monde socioprofessionnel de la Région et d'un collège d'experts regroupant des personnes qualifiées et des représentants des médias que trois noms ont été proposé auxquelles s'est ajouté la dénomination « GRAND EST ».

La Partie Défendante confirme qu'à l'issue d'une consultation publique ayant donné la faveur à la dénomination GRAND EST, la Région s'est empressée de déposer des demandes d'enregistrements français de la marque Grand Est dans différentes classes (12, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44).

Ces dépôts auraient stoppé les projets initiaux, ainsi la Partie Défendante a décidé de lancer une nouvelle activité dans le domaine des boissons et principalement des bières dénommées « GRAND EST » fabriquée dans la Région du Grand Est. Elle a ainsi déposé en classe 32 une demande d'enregistrement de marque en France sous le numéro 4372263.

En réponse à une « communication atypique » de la Partie Requérante contestant l'argument d'un intérêt légitime basé sur le dépôt (postérieur) d'une marque, mais également en soulevant l'absence d'utilisation du Nom de Domaine, la Partie Défendante précise « On ne crée pas une bière en quelques jours, car elle risque d'être bien fade. C'est après plusieurs essais que nous avons, nous le pensons, créé de bonnes bières. Nous pensions prendre encore un peu de temps pour les affiner, mais la demande d'arbitrage sur le nom de domaine nous est parvenue, nous avons dû le 28 juin déposer la classe 32. »

Enfin, la Partie Défendante conteste toute atteinte à un tiers puisque lors de la réservation du domaine <grandest.eu> en 2014, la dénomination de la Partie Requérante ne pouvait être envisagée, le choix et le changement n'est intervenu qu'en 2016.
La Partie Défendante ajoute en conclusion que la Région Grand Est possède déjà un nom de domaine: Grandest.fr (Note du

Tribunal: Nom de domaine réservé le 28 janvier 2008).

La Partie Défendante conclut donc au rejet de la Plainte.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les termes et conditions de l'article 21 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004.

Aux termes de l'article 21§1 du Règlement:

« 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 » (Article B 11(d)(1)(ii) et (iii) des Règles ADR).

Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par la Partie Requérante.

1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Communautaire?

Le Tribunal considère que le Nom de domaine est strictement identique au nom de la collectivité territoriale GRAND EST tel qu'il ressort des documents communiqués par la Partie Requérante.

Cette dernière apporte la preuve nécessaire et suffisante qu'une telle est protégée par le droit national français, ce que le Tribunal reconnaît sans conteste.

Le Tribunal pouvait s'interroger quant à l'existence d'un droit antérieur détenu par la Partie Requérante. En effet, le Nom de Domaine a été réservé en novembre 2014 alors que la dénomination Grand Est n'a été officiellement adoptée que courant 2016.

Cependant, la Partie Défendante rappelle, à juste titre, l'existence du nom de domaine <grandest.fr>, droit reconnu comme tel par la jurisprudence française et européenne comme un droit opposable, dont la réservation remonte à 2008.

Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du l'article 21§1 du Règlement (CE) n° 874/2004 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.

2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?

Aux termes de l'article 21§2 du Règlement (CE) précité:

« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré 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. »

Il ressort clairement des pièces communiquées par la Partie Requérante que la Partie Défendante ne détient aucun droit légitime – « avant tout avis de procédure », le dépôt de la demande d'enregistrement de marque effectué par la Partie Défendante étant intervenu postérieurement au lancement de la procédure arbitrale- pour n'offrir aucun produit ou service par l'intermédiaire du Nom de Domaine.

En tout état de cause, la Partie Défendante n'apporte pas d'éléments de preuve tangible d'une quelconque exploitation antérieure du signe GRAND EST pour quelques produits ou services que ce soit. Les seules affirmations d'un projet de « bières fabriquées dans cette Région » ne sauraient convaincre le Tribunal.

Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR et que les actes de la Partie Défendante ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 21 §2.

3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation de du Nom de domaine de mauvaise foi?

Les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.

Compte tenu des éléments développés précédemment et de l'absence patente d'intérêt légitime, Le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de trancher ce point.

Pour ces raisons le Tribunal considère que la Plainte satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR

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 <GRANDEST.EU> à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	**David-Irving TAYER**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2017-08-30

Summary

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

I. Disputed domain name: <GRANDEST.EU>

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

III. Date of registration of the domain name: 18 November 2014

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
5. geographical indication:
8. business identifier:
12. other: Territorial collectivity

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical 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 has not been authorized by the Complainant to use the name of the territorial collectivity. The Respondent is not commonly known by the disputed domain name. The disputed domain name resolves to a stand-by registrar's web site. The Respondent failed to demonstrate any prior use either of the domain or for any goods or services to prove his legitimate rights and interests.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. [Yes/No] N/A
2. Why: The Complainant demonstrated the absence of legitimate interest. According to the ADR rules, it is unnecessary to prove the second element of bad faith. Considering the true absence of legitimate interest, the Tribunal did not consider this point.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The Parties multiplied the "atypical communication", the Tribunal had to postpone the decision and set a strict deadline for last communication from the Parties

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