Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007588

Case number	CAC-ADREU-007588
Time of filing	2017-12-04 10:09:30
Domain names	arcelormittal-france.eu

Case administrator

	Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	ArcelorMittal (SA)

Respondent

Name	Jonathan Boukhil

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

D'après les informations en possession du Tribunal, il n'existe aucune procédure judiciaire en cours ou terminée qui concerne le nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

1. ARCELORMITTAL S.A. (le "Requérant") se présente comme un leader mondial du marché de l'acier pour l'automobile, la construction, les appareils électroménagers et les emballages, présent dans plus de 60 pays.

2. Le Requérant :

- est titulaire de la marque internationale n ° 947686 "ArcelorMittal" enregistrée le 3 août 2007 et désignant notamment l'Union européenne ;

- déclare posséder également un important portefeuille de noms de domaine intégrant le signe "arcelormittal", comme le nom de domaine <arcelormittal.com> enregistré et utilisé depuis le 27 janvier 2006.

3. Monsieur Jonathan Boukhil (le "Défendeur") a enregistré le nom de domaine <arcelormittal-france.eu> (le "Nom de Domaine") le 15 novembre 2017 ;

4. Le site internet en relation avec le Nom de Domaine Litigieux redirige vers une page inactive.

A. PARTIE REQUÉRANTE

5. Le Requérant considère que :

a) Le Nom de Domaine < arcelormittal-france.eu > est susceptible d'être confondu avec sa marque "ArcelorMittal". Il soutient à cet égard :

- que l'ajout du mot géographique « France » ne suffit pas pour échapper à la conclusion que le nom de domaine est similaire avec sa marque et ses produits de marque "ArcelorMittal";

- que de légères variations d'orthographe n'empêchent pas un nom de domaine contesté de prêter à confusion, comme la marque du Requérant.

En outre, le Requérant soutient que l'ajout du ccTLD ".EU" ne change pas l'impression générale de la désignation comme étant liée aux marques déposées du Requérant et qu'il n'empêche pas le risque de confusion entre le Nom de Domaine et le Requérant, sa marque et ses noms de domaine associés.

b) Le Défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache en raison du fait que Le Défendeur :

- n'est pas connu sous le nom ARCELORMITTAL;
- n'est ni affilié à sa société, ni autorisé par ARCELORMITTAL de quelque sorte que ce soit;
- n'a jamais mené une quelconque activité avec le Requérant;
- n'a signé aucune licence ni autorisation avec ARCELORMITTAL de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine redirige vers une page inactive, ce qui peut présumer d'une absence d'intérêt légitime pour ce nom de domaine.

c) Le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Il soutient à cet égard :

- que le Nom de Domaine reprend la marque du Requérant dans son intégralité et est associé au mot géographique « France », ce qui peut faire référence à l'activité du Requérant en France et faire présumer d'une affiliation avec le Requérant auprès des internautes

- qu'étant donné le caractère distinctif et la similarité du nom de domaine litigieux avec les marques et noms de domaine antérieurs du Requérant, il semble raisonnable de conclure que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de la marque "ArcelorMittal" du Requérant ;

- que le nom de domaine redirige vers une page inactive, ce qui peut présumer d'une absence d'intérêt légitime pour ce nom de domaine. Le Requérant soutient qu'étant donné la notoriété du Requérant et de sa marque notamment en France, il est peu probable que le nom de domaine ait été enregistré et puisse être utilisé de bonne foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

6. Le Défendeur n'a formulé aucune réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

7. Aux termes de l'article 21§1 du règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004 (ci-après désigné le "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".

I. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONFONDU AVEC UN NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE

8. Au regard des pièces produites par le Requérant, il n'est pas douteux que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est identique ou susceptible d'être confondu avec le signe "ArcelorMittal" sur lequel un droit de marque est établi par le droit national et communautaire au sens de l'article 10, paragraphe 1, du Règlement.

9. Le Tribunal estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le Nom de Domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec les marques invoquées au soutien de sa Requête.

II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM

10. Aux termes de l'article 21§2 du Règlement :

« 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. »

11. Au regard des pièces communiquées au Tribunal, il appert que le Défendeur ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "arcelormittal-france" et n'est titulaire d'aucune autorisation contractuelle en ce sens. Rien ne prouve par ailleurs la légitimité du Défendeur à utiliser le Nom de Domaine.

12. Le Tribunal estime en conséquence que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

III. LE NOM A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI

A. Sur les critères de mauvaise foi du Règlement :

13. Aux termes de l'article 21§3 du Règlement :

« la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand :

a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou

b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour

autant que :
i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;
ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ;
iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire ;

c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent ;

d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou

e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. »

14. Il résulte des pièces versées aux débats que le Nom de domaine correspond à une marque et au nom d'une personne morale dont le titulaire du Nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence au moment de son enregistrement. Cette seule constatation suffit à caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

15. Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur et qu'il convient d'appliquer les principes de l'article 2 du Règlement.

16. Dans la mesure où le Requérant est une société luxembourgeoise qui remplit la condition d'éligibilité posée par l'article 4(2)(b) du règlement de la Commission (CE) n° 733/2002, le Nom de Domaine est transféré au Requérant.

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 ARCELORMITTAL-FRANCE.EU à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	**Frédéric Sardain**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2018-03-21

Summary

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

I. Disputed domain name: <arcelormittal-france.eu>

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

III. Date of registration of the domain name: 15 November 2017

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

Word international trademark designating the European Union, reg. No. 947686, for the term "ArcelorMittal", filed on 3 March 2007 in respect of goods and services in classes 6, 7, 9, 12, 19, 21, 39, 40, 41, 42.

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 prior rights, nor legitimate interests.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes.
2. Why: The domain name reproduces a trademark and is the name of a legal entity which the Defendant could not have been unaware at the time of registration. The website of the Defendant is inactive.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

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

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. Is Complainant eligible? Yes