Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007746

Case number	CAC-ADREU-007746
Time of filing	2019-11-02 20:03:59
Domain names	HOUSERS.eu

Case administrator

Lenka Náhlovská (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	CHECKWAN SAS

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Aucune procédure judiciaire relative au nom de domaine litigieux n'a été portée à la connaissance du Tribunal.

SITUATION DE FAIT

Le Requérant est HOUSERS RE EUROPE, S.L., une société espagnole qui fournit à ses utilisateurs des services d'investissements immobiliers, notamment une plateforme de financement participatif et de prêt participatif permettant aux utilisateurs d'investir dans de nombreux projets en Espagne, en Italie et au Portugal. Il s'agit de la plateforme d'épargne et d'investissement, avec près de 100 000 utilisateurs dans toute l'Europe.

Le Défendeur est CHECKWAN SAS, Montereau-Fault-Yonne, France. Cette société fournit à ses clients des services liés à la sécurité réseau («Security Line»), aux systèmes de messagerie («Groupware Line») et à l'optimisation des infrastructures Web («Solutions intégrées»).

Le 25 janvier 2016, Housers Global Properties PFP, S.L. a enregistré la marque nationale combinée HOUSERS n° M3574631 auprès du SPTO (Oficina Española de Patentes y Marcas), dans la classe de Nice 36 pour les services immobiliers et financiers. La marque a ensuite été transférée à Requérant le 6 mars 2018.

Le Requérant est titulaire de quatre marques européennes:

- Marque européenne HOUSERS n° 016956781 enregistrée le 26 octobre 2017 et désignant des services des classes 35, 36, 42 et 43;

- Marque européenne HOUSERS n° 017963491 (fig.) enregistrée le 25 avril 2019 et désignant des services des classes 35, 36, 42 et 43;

- Marque européenne HOUSERS n° 018023031 enregistrée le 30 mai 2019 et désignant des services de classe 36;

- Marque européenne HOUSERS SMART INVESTMENT n° 018023034 (fig.) enregistrée le 11 juin 2019 et désignant des services des classes 35, 36, 42 et 43.

De plus, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels:

- <housers.com>, enregistré le 24 janvier 2003;
- <housers.es> enregistré le 1 avril 2015;
- <housers.co.uk> enregistré le 3 avril 2016;
- <housers.it> enregistré le 3 avril 2016;
- <housers.pt> enregistré le 3 juin 2017;
- <housers.de> enregistré le 3 juin 2017.

Le Requérant a déposé une plainte contre le défendeur en raison de l'enregistrement par celui-ci du nom de domaine <housers.eu>. Le nom de domaine en litige est identique à la marque HOUSERS du Requérant. La Requérant demande au Centre d' Arbitrage ADR le transfert du nom de domaine litigieux en sa faveur.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Selon le Requérant, tous les éléments sont réunis pour opérer un transfert du nom de domaine litigieux, en sa faveur :

1. Selon le Requérant, le nom de domaine <housers.eu> est identique au nom sur lequel il porte le droit reconnu ou établi en vertu du droit national et/ou européenne (HOUSERS). Il n'est pas contesté que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les marques de commerce et les noms de domaine de Requérant, sans autres mots ou symboles.

2. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans que ce dernier ait un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine. Le Défendeur n'a pas de titre pour le mot HOUSERS. Le Requérant ajoute qu'il n'a accordé à le Défendeur aucune autorisation relative à ce nom et qu'il n'existe aucun lien entre le Requérant et le Défendeur. De plus, le site attaché au nom de domaine litigieux est pour le moment inactif et cette situation perdure pendant quatre ans. Le Défendeur, dont la dénomination sociale est CHECKWAN, n'a aucune relation ni n'est communément connu sous le nom de «housers».

3. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. La présence et l'importance de HOUSERS sur le marché européen permettent de conclure que, sans aucun doute, l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi dans le but exclusif d'obtenir des bénéfices économiques aux dépens du propriétaire légitime des marques, HOUSERS, puisqu'il n'était pas destiné à en faire usage comme en témoigne la propriété passive actuelle de son domaine.

Préalablement au dépôt de sa plainte, le Requérant a envoyé une lettre au Défendeur par courrier électronique certifié, demandant la cessation de l'activité illégale qu'il exerçait et à laquelle il n'a pas répondu.

Le Requérant n'avait d'autres choix pour faire respecter ses droits que de déposer sa plainte afin de solliciter le transfert du nom de domaine litigieux.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur n'a pas répondu avant le délai qui lui avait été indiqué, ainsi le Tribunal peut considérer le non-respect du délai par le Défendeur comme le motif de l'acceptation des prétentions du Requérant (Article B.10 (a) des Règles ADR).

DÉBATS ET CONSTATATIONS

En vertu de l'Article 21.1 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, un nom de domaine .eu peut être révoqué lorsqu'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 10.1, et que ce nom de domaine:

- a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom (Article 21.1.a); ou

- a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi (Article 21.1.b).

1. Le 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.

Compte tenu des faits établis par le Tribunal, le nom de domaine litigieux est identique et en tout cas susceptible d'être confondu avec le nom HOUSERS pour lequel le Requérant dispose de droits reconnus et/ou établis par le droit national et communautaire.

En effet, le nom de domaine déposé par le Défendeur est à l'évidence identique aux marques utilisées par le Requérant sur le nom HOUSERS, de sorte qu'une confusion entre ces dénominations est évidente.

2. Le nom de domaine litigieux a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ou a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

2.1. Le titulaire du nom de domaine litigieux a-t-il un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom?

L'existence d'un intérêt légitime (selon l'Article 21.2 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004) 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.

Le Défendeur n'a pas répondu à la Requête du Requérant et n'a prouvé en aucune façon qu'il disposait d'un quelconque droit ou intérêt légitime pour déposer le nom de domaine litigieux.

Premièrement, le nom de domaine litigieux est actuellement inactif. Le Défendeur n'a démontré en aucune manière qu'avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, il aurait utilisé les noms de domaine ou un nom correspondant dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou qu'il s'y serait préparé.

Deuxièmement, le Défendeur ne démontre pas qu'il serait connu sous les noms de domaine litigieux, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire. Au contraire, le Requérant lui-même est connu sous le nom de domaine litigieux, dont il apporte la preuve dans son dossier de pièces.

Enfin, rien ne démontre que le Défendeur fait un usage 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.

Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Défendeur ne fait pas preuve d'un droit ou d'un intérêt légitime qui aurait pu justifier l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

2.2. Le nom de domaine litigieux a-il été enregistré ou utilisé de mauvaise foi?

Le Tribunal convient avec le Requérant que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. En effet, près de quatre ans après l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le site Web indique toujours un système de stationnement qui n'est pas utilisé pour l'offre de biens et de services liés aux activités du Défendeur. En vertu du paragraphe B11 (f) (2) (ii) des Règles ADR («le nom de domaine n'a pas été exploité d'une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l'enregistrement») et des décisions des Tribunaux (Cash Converters Pty Ltd; Cash Converters (UK) Limited v. Xedoc Holdings, SA, Admin Domain, CAC 6346; All Star C.V. and Converse Inc. v. Goallover Limited, Caller Robin, CAC 7238), la non-utilisation pendant au moins deux ans à compter de la date d'enregistrement est généralement considérée comme une preuve de mauvaise foi.

Le Tribunal convient avec le Requérant que il n'est pas nécessaire de prouver à la fois l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi, mais il suffit que les preuves illustrent l'un des deux éléments examinés.

Au vu de la renommée des marques du Requérant, il y a de fortes raisons de considérer que le Défendeur a déposé le nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la notoriété particulière attachée aux marques du Requérant.

Par conséquent, le Tribunal convient avec le Requérant que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou 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 HOUSERS.EU à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**Dr. Darius Sauliunas**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2019-11-02

Summary

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

I. Disputed domain name: <housers.eu>

II. Country of the Complainant: Spain; country of the Respondent: France

III. Date of registration of the domain name: 10 August 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. HOUSERS combined trademark registered in Spain, reg. No. M3574631, for the term of ten years, filed on 11 August 2015, registered on 25 January 2016 in respect of goods and services in class 36
2. HOUSERS word EUTM, reg. No.016956781, for the term of ten years, filed on 5 July 2017, registered on 26 October 2017 in respect of goods and services in classes 35, 36, 42 and 43;
3. HOUSERS figurative EUTM, reg. No. 017963491, for the term of ten years, filed on 1 October 2018, registered on 25 April 2019 in respect of goods and services in classes 35, 36, 42 and 43

9. company name: HOUSERS RE EUROPE, S.L

12. other: domain names HOUSERS.COM, HOUSERS.ES, HOUSERS.IT, HOUSERS.CO.UK

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical 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 affiliation, no license, no proof of interest (lack of response), no active website

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The disputed domain name has not been used in a relevant way for more than two years after the date of registration (para. B11 (f) (2) (ii) of .eu ADR Rules) and registration of a domain name that contains a reputed mark of Complainant

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: none

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