Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008004

Case number	CAC-ADREU-008004
Time of filing	2020-10-03 17:54:09
Domain names	AUTODISTRIBUTION.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	AUTODISTRIBUTION

Respondent

Name	David Longo

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a connaissance d'aucune autre procédure pendante relative au nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

Le Requérant est le groupe AUTODISTRIBUTION, titulaire de marques et de noms de domaine formés de ce nom, qui exerce dans le domaine de la distribution de pièces de véhicules.

Le Défendeur est un particulier, représentant d'une société NEXUS qui affirme avoir enregistré le nom de domaine litigieux "autodistribution.eu" le 29 juillet 2007 pour le louer à une société TRANSAUTOMOBILE SA.

A la date d'introduction de la plainte, le nom de domaine pointe vers une page de liens sponsorisés consacré au domaine automobile.

Le Requérant soutient que le nom de domaine porte atteinte à ses droits, que le Défendeur n'a pas d'intérêt légitime dans celui-ci et qu'il l'a enregistré et l'exploite de mauvaise foi.

Le Défendeur, dans ses observations en réponse, plaide la bonne foi, souligne l'absence d'atteinte aux droits du Requérant, la passivité du Requérant depuis 2017, le caractère licite de la redirection du nom de domaine vers une page parking et explique que le nom de domaine est à présent dirigé vers le site de la société TRANSAUTOMOBILE, qui en fait usage à titre d'adresse de messagerie électronique.

A. PARTIE REQUÉRANTE

AUTODISTRIBUTION est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et Poids Lourds en France. Avec plus de 5500 collaborateurs en France, AUTODISTRIBUTION met au service de ses clients son expérience et son savoir-faire de la pièce multimarque Automobile et Poids Lourds. Le Groupe anime 57 distributeurs (filiales et indépendants) répartis sur l’ensemble du territoire, sous la marque AUTODISTRIBUTION®.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques AUTODISTRIBUTION, dont:
- la marque française AUTODISTRIBUTION® n° 1554818 enregistrée le 11-10-1989;
- la marque internationale AUTODISTRIBUTION® n° 571283 enregistrée le 19-12-1990.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant le même terme distinctif AUTODISTRIBUTION, dont le nom de domaine <autodistribution.fr>.

Le nom de domaine litigieux <autodistribution.eu> a été enregistré le 29 juillet 2007.

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking avec les liens commerciaux en lien avec l'activité du Requérant.

A. Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <autodistribution.eu> est identique aux marques AUTODISTRIBUTION®. En effet, le nom de domaine litigieux contient la marque AUTODISTRIBUTION® dans son intégralité, sans ajout ni suppression.

De plus, l'utilisation de l'extension « .eu » n'est pas un élément suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est identique aux les marques de la Partie Requérant.

Merci de consulter par exemple: Litige CAC No. 07795, Stargames Oy, Mr Mika Samuli Wirtanen v. J.S. de Koning (« L'Expert est convaincu que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à un nom pour lequel le Requérant a des droits reconnus par le droit de l'UE en vertu de sa dénomination STARGAMES OY et de sa marque communautaire "STARGAMES", le « .eu » étant sans importance aux fins de cette détermination (voir l'affaire CAC n° 00283 <lastminute.eu> »).

Par conséquent, l'enregistrement du nom de domaine litigieux <autodistribution.eu> est identique aux marques du Requérant.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

En vertu du Litige OMPI No. D2003-0455, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., le Requérant est tenu d'apporter la preuve Prima Facie que le Défendeur n'a pas de droits ou intérêts légitimes. Une fois que cette preuve Prima Facie est apportée, le Défendeur a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le Défendeur ne le fait pas, le Requérant est réputé avoir satisfait à l'alinéa 4(a) (ii) des principes UDRP.

Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous le nom de domaine litigieux. Plusieurs Experts ont pu juger qu'un défendeur n'était pas connu sous un nom de domaine si les informations Whois n'étaient pas identiques au nom de domaine en question:
- Décision Forum n° FA699652, Braun Corp. v. Loney;
- Décision Forum n° FA139720, Tercent Inc. v. Lee Yi.

Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Titulaire. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques AUTODISTRIBUTION® du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking avec les liens commerciaux en lien avec le Requérant et son activité. Plusieurs Experts ont ainsi énoncé qu'il ne s'agit pas d'une offre de produits et services de bonne foi ou un usage légitime du nom de domaine.

Merci de consulter par exemple: Litige WIPO No. D2007-1695, Mayflower Transit LLC v. Domains by Proxy Inc./Yariv Moshe

(L'utilisation par le Défendeur d'un nom de domaine similaire à la marque du Requérant dans le but d'offrir des liens sponsorisés ne constitue pas en soi une utilisation de bonne foi »)

Dès lors, le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <autodistribution.eu>.

C. Le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux <autodistribution.eu> est identique aux marques AUTODISTRIBUTION®.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <autodistribution.eu> de nombreuses années après l'enregistrement des marques AUTODISTRIBUTION®.

Par ailleurs, le Requérant s'est imposé comme le leader de la vente de pièces auto. Avec plus de 5 500 collaborateurs en France, le Requérant met à disposition des internautes plus de 300 000 pièces auto.

Enfin, le terme « AUTODISTRIBUTION » est un terme inventé n'ayant de sens qu'en relation avec la Requérant.

Par conséquent, le Requérant soutient ainsi que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

En outre, le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking avec les liens commerciaux en lien avec l'activité du Requérant. Le Requérant soutient que le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur son site Internet en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l 'approbation du site internet.

Merci de consulter par exemple: Litige WIPO No. D2019-3017, Vente-Privee.Com contre Whois Privacy Protection Service by onamae.com / (Li Hou Chang) (« Selon toute vraisemblance, les liens hypertextes affichés sur le site détenu par le Défendeur génèrent des revenus pour lui ou pour les opérateurs des sites auxquels les liens renvoient les internautes, ou pour les deux. En tout état de cause, l'utilisation du nom de domaine serait à des fins lucratives. Voir Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Litige OMPI No. D2007-0267. Vu l'ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu'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, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou d'un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv). »).

Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <autodistribution.eu> de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

NEXUS IT SOLUTIONS est une entreprise informatique offrant des services IT et notamment d'enregistrement et de locations de noms de domaine.

Le nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU> a été acquis le 29 juillet 2007 par le défendeur pour le compte de son client, la société TRANSAUTOMOBILE S.A., sur base du principe du « premier arrivé, premier servi ».

Lors de l'acquisition du nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU>, en toute bonne foi, le défendeur n'avait pas connaissance de l'enregistrement d'une marque par le plaignant portant sur la contraction des termes génériques de la langue française et anglaise « AUTO » et « DISTRIBUTION ».

Depuis 2007, soit depuis plus de 13 ans, le plaignant n'a jamais contacté le défendeur pour lui faire part de son souhait de reprendre le nom de domaine, alors qu'il semblerait que sa marque était déjà enregistrée.

Le défendeur n’a jamais contacté le plaignant pour lui proposer de lui vendre le nom de domaine <AUTODIFFUSION.EU>.

Le nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU> est loué par le demandeur à son client, la société TRANSAUTOMOBILE S.A.

La société TRANSAUTOMOBILE S.A. est active dans le secteur automobile et a un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU>.

La société TRANSAUTOMOBILE S.A. n’est pas un concurrent du plaignant mais pourrait plutôt être un client puisqu’il acquiert des pièces automobiles dans le cadre de ses activités de commerce automobile.

Le nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU> est utilisé par la société TRANSAUTOMOBILE S.A. pour l’envoi de courriels à ses prospects, clients et fournisseurs. Il utilise donc le nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU> pour exercer une activité commerciale.

Le transfert du nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU> au plaignant causerait un préjudice financier important à la société TRANSAUTOMOBILE S.A. qui ne serait plus en mesure d’exercer son activité commerciale. Il ne pourrait plus envoyer de courriels à ses prospects, clients et fournisseurs.

Même s’il existe un projet de développement d’un site web pour WWW.AUTODISTRIBUTION.EU, la société TRANSAUTOMOBILE S.A., n’a pas encore pu dégager les ressources et le budget nécessaires pour démarrer ce projet.

Les noms de domaines achetés par le défendeur ont des DNS par défaut qui pointent vers une plateforme de parking, en attendant qu’ils soient effectivement utilisés.

Dès la réception de la notification d’une procédure ADR, le défendeur a immédiatement redirigé le nom de domaine AUTODISTRIBUTION.EU vers le site principal de son client, la société TRANSAUTOMOBILE S.A., afin de ne pas causer de préjudice au plaignant.

L’argument du plaignant au sujet de la plateforme de parking est malvenu puisqu’il utilise lui-même la MÊME PLATEFORME DE PARKING pour certains noms de domaine (comme AUTODISTRIBUTION.BE) appartenant à des sociétés de son groupe. Le plaignant propose donc lui-même des publicités pour ses propres concurrents.

Il n’y a pas d’enregistrement européen de la marque AUTODISTRIBUTION
L’enregistrement international et Bénélux de la marque AUTODISTRIBUTION concerne une marque figurative.

Certains pays ont refusé l’enregistrement de la marque AUTODISTRIBUTION parce qu’elle est descriptive et est la contraction des termes génériques « AUTO » et « DISTRIBUTION » du dictionnaire de la langue française et anglaise. L’enregistrement de la marque « AUTODISTRIBUTION » est donc sujet à questionnements.

Pour toutes ces raisons, le défendeur et son client, la société TRANSAUTOMOBILE S.A., estiment être dans leur bon droit et remplir toutes les conditions pour conserver respectivement la propriété et l’utilisation du nom de domaine <AUTODISTRIBUTION.EU>.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

En application des Règles ADR, la Cour, au vu des arguments et pièces produites par les parties, doit vérifier:

A. en quoi le nom de domaine est identique ou similaire au nom (ou aux noms) sur lequel porte le droit (ou les droits) reconnu ou établi en vertu du droit national et/ou de l'Union Européenne (droit spécifié et décrit conformément au paragraphe B 1 (b) (9)); et
B. en quoi le nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci jouisse d’un droit (ou des droits) ou d’un titre (ou des titres) légitime portant sur le nom de domaine qui fait l'objet de la Plainte; ou
C. en quoi le nom de domaine devrait être considéré comme étant enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

A) Sur l'atteinte aux droits du Requérant:

Le Requérant détient des droits privatifs dans le nom AUTODISTRIBUTION, au titre de sa raison sociale, et au travers de plusieurs enregistrements de marque en vigueur notamment en France depuis 1989 et au Benelux depuis 1990. Le Requérant détient également et exploite plusieurs noms de domaine formés du nom AUTODISTRIBUTION et en particulier dans l'extension « .fr », depuis 1999.

Le nom de domaine litigieux, enregistré en 2007, soit postérieurement à la prise de droit du Requérant dans le nom AUTODISTRIBUTION, est seulement constitué du même nom AUTODISTRIBUTION.

L'adjonction du suffixe technique « .eu » étant inopérante, et en tout état de cause n'étant pas de nature à dissimuler la reprise de la marque antérieure du Requérant, il est manifeste que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement le nom AUTODISTRIBUTION dans lequel le Requérant détient des droits en vertu du Droit français d'une part, et du droit des marques du Benelux d'autre part.

B) Sur l'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine litigieux:

Tandis que le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié, qu'il n'est pas connu sous le nom AUTODISTRIBUTION et ne se livre à aucune exploitation commerciale ou non commerciale légitime du nom de domaine litigieux, lequel pointe seulement vers un page parking contenant des liens vers des pages dédiées à des activités concurrentes de celles du Requérant, le Défendeur justifie de son intérêt légitime en indiquant:

Qu'il a enregistré le nom de domaine pour le compte de son client TRANSAUTOMOBILES SA, et e lui loue, et en justifie par la production d'une facture datée de janvier 2020.

Que TRANSAUTOMOBILE SA n'a pas à ce jour développé de site web sous le nom de domaine litigieux, faute de moyens financiers, de sorte que le nom de domaine est temporairement dirigé vers une page parking, et que TRANSAUTOMBILES SA fait usage du nom de domaine à titre d'adresse de messagerie pour communiquer avec ses clients.

Qu'à réception de la plainte du Requérant, il a dirigé le nom de domaine litigieux vers le site institutionnel de TRANSAUTOMOBILE SA.

Le Tribunal, au vu de qui précède et après examen attentif des arguments et pièces produites par les parties, estime que le Défendeur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un intérêt légitime dans le domaine litigieux, aussi bien à son profit qu'à celui de son client TRANSAUTOMOBILE SA.

Le Tribunal doit constater en effet que la facture supposée justifier la location du nom de domaine <autodistribution.eu> porte en vérité sur un nom de domaine différent, soit « autodiffusion.eu ».

Même à supposer que l'enregistrement du nom de domaine a été effectué pour le compte de TRANSAUTOMOBILES SA, cette dernière ne semble pas pour autant justifier davantage d'un intérêt légitime dans le nom de domaine. Le Défendeur indique et justifie avec les pièces produites qu'il a dirigé le nom de domaine litigieux vers le site institutionnel de TRANSAUTOMOBILE SA.

Le Tribunal a donc pu, sans outrepasser ses prérogatives, vérifier la réalité de cette redirection et constater que le site institutionnel de TRANSAUTOMOBILE.SA, accessible à titre principal par l'URL www.transautomobile.com ne contient aucune référence au nom AUTODISTRIBUTION dont il n'est pas fait usage dans les pages dudit site, à quelque titre que ce soit, pas même comme adresse de messagerie, puisque l'adresse de courriel indiquée en haut et en bas de home page est « info@transauto.be ».

Il ressort de ces constations que ni le Défendeur lui-même, ni la société TRANSAUTOMOBILE SA pour le compte de laquelle

le nom de domaine <autodistribution.eu> aurait été réservé ne sont connus ni n'exercent d'activité commerciale ou non commerciale sous le nom AUTIDISTRIBUTION.

Le Requérant ayant rappelé qu'il n'avait pas autorisé le Défendeur à enregistrer ou exploiter le nom de domaine litigieux, ce que le Défendeur ne conteste pas, le Tribunal estime que le Défendeur n'a pas rapporté la preuve de son intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

C) Sur l'enregistrement ou l'usage de mauvaise foi:

En réponse aux allégations du Requérant selon lesquelles le Défendeur avait connaissance des droits liés à la marque AUTODISTRIBUTION au moment de l'enregistrement du nom de domaine, et s'est livré à une exploitation de celui-ci en le dirigeant vers une page parking dédiée à des activités concurrentes des siennes, le Défendeur met en avant le fait que le nom de domaine a été enregistré il y a treize années, et que le Requérant n'a jamais réagi, que le nom AUTODISTRIBUTION n'est pourvu que d'un faible pouvoir distinctif et que la redirection vers une page parking a été effectuée en attendant que la société TRANSAUTOMOBILE SA, pour le compte de laquelle le nom de domaine a été réservé, développe son site web. Le Défendeur rappelle enfin que TRANSAUTOMOBILE se livre à une exploitation commerciale de bonne foi du nom de domaine, sous la forme d'adresse de messagerie électronique pour communiquer avec ses prospects, clients et fournisseurs. Le Défendeur en justifie d'ailleurs en soumettant la configuration de serveurs MX.

Le Tribunal rappelle en premier lieu que les « Règles ADR » n'exigent pas que soit rapportée la démonstration d'un enregistrement et d'un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Le texte du Règlement requiert seulement que la mauvaise foi soit caractérisée lors de l'enregistrement ou de l'usage.

Force est de constater que le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2007.

Le Requérant n'a pas établi que le Défendeur avait nécessairement à l'esprit sa marque AUTODISTRIBUTION à l'époque de l'enregistrement du nom de domaine <autodistribution.eu>.

La discussion, soulevée par le Défendeur, sur la réaction tardive du Requérant ou le questionnement du caractère distinctif de la marque AUTODISTRIBUTION, est jugée par le Tribunal sans pertinence au vu des éléments du dossier et des arguments du Défendeur relatif à l'exploitation du nom de domaine.

Le Tribunal considère en effet que l'usage du nom de domaine, tel qu'il a été rapporté par le Requérant lors de l'introduction de la plainte, et tel qu'il est décrit par le Défendeur dans sa réponse à celle-ci, ne procède pas d'une démarche de bonne foi.

Les éléments produits par le Requérant à l'appui de sa plainte justifient du rayonnement de la marque AUTODISTRIBUTION. Celle-ci bénéficie à l'évidence d'un degré de connaissance élevé dans le domaine de la distribution de pièces de véhicules automobiles.

Le Défendeur affirme avoir réservé le nom de domaine pour le compte d'une société TRANSAUTOMOBILE SA, elle-même spécialisée dans le négoce et l'import-export de véhicules, soit une activité – sinon directement concurrente, à tout le moins complémentaire et susceptible d'être rapprochée de celle du Requérant.

Le nom de domaine aurait été réservé en 2007 en vue du développement d'un site web lequel pourtant n'a toujours pas vu le jour en 2020.

Il a été parqué sur une page de liens sponsorisés dédiés à l'industrie et au commerce automobile, permettant ainsi au Requérant d'être rémunéré lors de chaque activation desdits liens sponsorisés. En agissant de la sorte, alors qu'il a été démontré auparavant que le Défendeur n'a aucun droit légitime dans le nom de domaine, ce dernier a indument profité de la réputation et de la notoriété de la marque du Requérant.

Cette pratique est constitutive d'un usage de mauvaise foi.

Le nom de domaine est à présent, à l'initiative du Défendeur qui en a justifié, dirigé vers le site « transautomobile.com », dédié au commerce de véhicules, et dans lequel il n'est nulle part fait référence à la marque AUTODISTRIBUTION.

Le nom de domaine litigieux est ainsi utilisé pour détourner la clientèle du Requérant et la diriger vers le site d'une société exerçant dans un domaine d'activité hautement similaire à celui du Requérant. Le Défendeur détourne ainsi la notoriété de la marque du Requérant pour en faire bénéficier la société TRANSAUTOMOBILE.

La mauvaise foi du Défendeur est ici encore caractérisée.

En outre, le Défendeur a lui-même fourni la preuve de la configuration d'un serveur de messagerie MX en relation avec le nom de domaine usurpé, et indiqué que la société TRANSAUTOMOBILE fait usage d'une adresse de messagerie composée du nom « autodistribution.eu ».

Or ni le Défendeur ni TRANSAUTOMOBILE n'ayant d'intérêt légitime dans le nom de domaine <autodistribution.eu>, une telle utilisation ne peut procéder que d'une intention coupable de semer la confusion dans l'esprit des destinataires des courriers électroniques.

Bien qu'aucune preuve d'acte frauduleux n'a été rapporté à l'appui de la présente procédure, le Tribunal n'ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des pirates à enregistrer des noms de domaine constitués des noms de grands groupes industriels, pour pouvoir disposer d'adresses de messageries électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d'extorsion de fonds auprès des internautes.

La création d'une adresse de courriel – à partir du nom de domaine incriminé – pouvant laisser croire au destinataire d'un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine.

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 <AUTODISTRIBUTION.EU> à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**William Lobelson**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2020-10-03

Summary

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

I. Disputed domain name: autodistribution.eu

II. Country of the Complainant: FR, country of the Respondent: BE

III. Date of registration of the domain name: 29 July 2007

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. French Reg. AUTODISTRIBUTION® n° 1554818 of 11-10-1989;

2. WIPO REeg. AUTODISTRIBUTION® n° 571283 of 19-12-1990.

3. company name: AUTODISTRIBUTION

4. other: domain name <autodistribution.fr>

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. Defendant not affiliated to Complainant; not known under the domain name ; no bona fide commercial or non commercial use.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: parking page + use as e-mail address

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

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