Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008052

Case number	CAC-ADREU-008052
Time of filing	2021-01-15 18:24:23
Domain names	BOLLORE-ENERGYS.eu

Case administrator

Lenka Náhlovská (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Name	leroy jean-paul

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. BOLLORE SE (le "Requérant") est un groupe familial français dont l'activité est notamment liée au transport, à la logistique et à la communication. Il est également présent dans d'autres domaines d'activités comme l'automobile, les médias et les télécommunications. Figurant parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 24 843 millions d'euros. Sa filiale, BOLLORE ENERGY, est un acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière en France, en Suisse et en Allemagne.

2. Le Requérant est titulaire :

- de la marque internationale, visant la France, "BOLLORE" n° 704697, enregistrée depuis le 11 décembre 1998.

- de la marque internationale "BOLLORE ENERGY" n°1303490, enregistrée depuis le 22 janvier 2016.

3. Le Requérant dit exploiter également le nom de domaine <bollore-energy.com>, enregistré depuis le 30 septembre 2015.

4. Une personne ou entité dont l'adresse de courrier électronique est "jeanpaulleroyj@gmail.com" (le "Défendeur") a enregistré le nom de domaine <bollore-energys.com> (le "Nom de Domaine") le 25 novembre 2020. Le Nom de Domaine pointe vers une page blanche. Des serveurs de messagerie ont été configurés.

A. PARTIE REQUÉRANTE

5. Le Requérant considère que :

a) Le Nom de Domaine est identique ou semblable à la marque "BOLLORE ENERGY", au point de prêter à confusion sur

laquelle le Requérant a des droits, l'ajout de la lettre « S » et du tiret ne permettant pas d'échapper à la confusion avec la marque du Requérant et qu'il s'agit d'un cas de typosquatting;

b) Le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

c) Le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, aux motifs :

- que le Requérant et ses marques bénéficient d'une notoriété importante, notamment sur le territoire français, qui serait le lieu de résidence du Défendeur ;

- que tous les résultats d'une recherche des termes « BOLLORE ENERGYS » sont relatifs au Requérant;

- que le Nom de Domaine pointe vers une page blanche, que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au Nom de Domaine, et qu'il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du Nom de Domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal.

- que des serveurs de messagerie sont configurés, présentant ainsi un risque réel d'hameçonnage, et par conséquent, caractérisant la mauvaise foi du Défendeur.

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. Le Requérant est titulaire :

- de la marque internationale, visant la France, "BOLLORE" n° 704697, enregistrée depuis le 11 décembre 1998.

- de la marque internationale "BOLLORE ENERGY" n°1303490, enregistrée depuis le 22 janvier 2016.

9. Au regard des pièces produites par le Requérant, il n'est pas douteux que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est susceptible d'être confondu avec le signe "BOLLORE ENERGY" sur lequel un droit de marque est établi par le droit national et communautaire au sens de l'article 10, paragraphe 1, du Règlement, le simple ajout de la lettre "s" à la fin du Nom de Domaine pouvant s'apparenter à un cas de typo-squatting (v. par ex. : SANOFI v. Poussieres d'Etoiles, CAC 6492, <oenobio.eu>).

10. Le Tribunal (bien qu'il eût préféré disposer d'une copie du certificat d'enregistrement officiel des marques invoquées)

estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le Nom de Domaine est 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

11. 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. »

12. Au regard des pièces communiquées au Tribunal, il appert que le Défendeur ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "bollore-energys" 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.

13. 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

14. 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. »

15. Il résulte des pièces versées aux débats que :

- le Nom de Domaine pointe vers une page blanche depuis son enregistrement et que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au Nom de Domaine, ce qui est constitutif d'un usage de mauvaise foi (cf. par ex.: Inbokss SIA v. Worldwide Trademarks BVBA, CAC 5892, <inbox.eu>; AXA v. Sylux Sylwester Domitrz, CAC 5544, <axabank.eu>; Cork City Council v. Traffic Web Holding B.V., CAC 3230, <cork.eu>); SANOFI v. Poussieres d'Etoiles, CAC 6492, <oenobio.eu>;

- des serveurs de messagerie ont été configurés, présentant ainsi un risque réel d'hameçonnage, constitutif d'un usage de mauvaise foi (cf. par ex. : Autodistribution, CAC 8004, <autodistribution.eu>;

16. 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.

17. Dans la mesure où le Requérant est une société française 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 BOLLORE-ENERGYS.EU à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**Frédéric Sardain**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2021-01-15

Summary

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

I. Disputed domain name: <bollore-energys.com>

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

III. Date of registration of the domain name: 25 November 2020

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

1. semi-figurative international trademark notably designating France, "BOLLORE" n° 704697, filed on 11 December 1998, in respect of goods and services in classes 16, 17, 34, 35, 36, 38, 39.

2. semi-figurative international trademark notably designating France "BOLLORE ENERGY" n°1303490, filed on 22 January 2016, in respect of goods and services in classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 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 website of the Defendant is inactive. Mail servers have been configured, thus presenting a real risk of phishing.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: No response from the Defendant.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

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

XII. Is Complainant eligible? Yes