Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008084

Case number	CAC-ADREU-008084
Time of filing	2021-04-15 13:06:00
Domain names	sonte.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Sonte sp. z o.o.

Respondent

Organization	Neosmart

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Il y a un litige commercial de plus grande ampleur entre les parties, mais aucune d'elles n'indique l'existence d'une procédure actuellement en cours.

SITUATION DE FAIT

La plaignante fonde sa plainte sur une marque (UE) n° 016360141 (14 juin 2017) dont elle joint la preuve d'enregistrement, composée d'une partie graphique et d'une partie verbale, cette dernière devant être lue comme "SONTE".

La défenderesse joint à sa réponse la preuve d'enregistrement d'une marque française n° 4331639 (23 janvier 2017), composée également d'une partie graphique et d'une partie verbale. La partie graphique est quasiment identique à la marque de la plaignante : les mêmes éléments graphiques y sont, mais au lieu d'être alignés horizontalement, ils se superposent verticalement. La partie verbale est identique à la marque de la plaignante et doit être également lue comme "SONTE".

La défenderesse joint à sa réponse un courrier envoyé le 17 février 2021 par le "patent attorney" de la plaignante au conseil en propriété intellectuelle de la défenderesse duquel il ressort que :

- les 2 parties ont été en contact avec une société chinoise Sonte Ltd. propriétaire historique de la marque éponyme;
- les 2 parties ont, pendant une période indéterminée, eu des relations d'affaires avec cette société et ont commercialisé en Europe des produits sur lesquels la marque "SONTE" était apposée,
- les 2 parties sont en litige sur plusieurs questions, notamment : qui représente aujourd'hui ladite société chinoise en Europe ? Qui est le distributeur autorisés des produits de cette société chinoise pour le marché européen ? Qui est habilité par la société chinoise Sonte Ltd. à déposer la marque éponyme en Europe?

Les 2 parties ont sollicité, en cours de procédure, une suspension de la procédure en annonçant des discussions de nature à solutionner amiablement le litige. La procédure a été suspendue temporairement mais aucun accord amiable n'a été communiqué au tiers décideur.

Le centre administratif a donc désigné un tiers décideur.

La demanderesse a, suite à cette désignation, sollicité une nouvelle suspension en annonçant des documents que la défenderesse devait lui adresser de façon imminente. La défenderesse n'a ni confirmé ni infirmé et n'a pas validé la demande de nouvelle suspension. Dans la mesure où la nouvelle demande de suspension n'a pas été confirmée ou validée par la partie défenderesse, il n'y a pas lieu d'y faire droit et de retarder plus longuement la décision.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La plainte est très brève et peut être reproduite entièrement : "Sonte Poland Sp. zoo. est une société produisant des feuilles pour le verre (film PDLC). Sonte est une marque déposée, dans l'Union européenne. Preuve jointe.

NeoSmart est un concurrent, qui abuse le domaine "sonte.eu" pour rediriger les client de Sonte Sp. zoo. vers NeoSmart.

www.sonte.eu est redirigé vers www.groupeneosmart.com

Il s'agit d'une forme de fraude "squattage de domaine / domain squatting", ou "Brand Jacking".

Nous voulons transférer le domaine pour notre usage."

B. PARTIE DÉFENDANTE

La réponse de la défenderesse est également très brève. Elle est rédigée principalement en anglais (alors que la procédure est en français) et peut être reproduite entièrement : "Dear Sirs,

We are the counsel of Neosmart SPRL in intellectual property matters. We have been surprised by your agressive move against the domain name Sonte.eu of our Client.

My client is the owner of the Trade Mark SONTE in France territory dated on 23/01/2017 (copy in attachment). My client has prior rights on your EU registration that violate my clients rights. My client is considering cancellation proceedings against your TM SONTE in EU.

Therefore, we are requesting an immediate withdrawal of your ADR proceedings and the payment of all fees my client has incurred in the present matter that will be communicate to you soon.

We are expecting your response before February 10, 2021. In the meantime, all of my client rights are reserved.

En attachement , vous pourrez trouvez les conversations et courriers officiels entre le requerant et le réprésentant.

In attachment you will wind all the exchanges"

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Dans la mesure où l'élément verbal de la marque invoquée par la demanderesse est identique au nom de domaine litigieux (dont on retire naturellement le .eu pour ce qui concerne l'analyse de la première condition), il n'y a aucun doute sur le fait que la première condition est remplie.

Il n'en va pas de même pour les deuxième et troisième conditions.

En effet, il ressort des arguments des parties et des pièces déposées, que le litige qui les oppose n'est pas limité au nom de domaine litigieux, mais porte sur une question beaucoup plus large liée à la question de savoir qui a le droit de commercialiser en Europe les produits sur lesquels la marque d'un tiers (la société chinoise) est apposée. Il en découle, comme fréquemment dans ce genre de situation, des enregistrements de marques concurrents : chaque partie dépose la

marque du tiers en fonction d'une stratégie territoriale de nature à améliorer sa situation dans le litige commercial. Cela explique la présence d'une marque de l'Union européenne appartenant à la demanderesse, en conflit manifeste avec la marque française (quasi) identique de la défenderesse.

Ceci amène 2 observations :

1) De façon générale, il faut rappeler que les tiers décideurs agissent avec un pouvoir limité par le règlement applicable. Les tiers décideurs ne sont ni des juges judiciaires, ni des arbitres mandatés pour trancher le litige commercial de plus grande ampleur qui oppose les parties. La compétence du tiers décideur se limite à l'appréciation des conditions fixées par le règlement pour ordonner ou refuser le transfert du nom de domaine litigieux, et il doit éviter de sortir de cette compétence encadrée par le règlement applicable.

2) Savoir si la défenderesse dispose ou non d'un droit ou d'un intérêt légitime, ainsi que savoir si elle agit non de bonne foi, constituent, dans le contexte du litige commercial de plus grande ampleur qui oppose les parties (et un tiers), des questions qui dépassent le plus souvent la compétence limitée du tiers décideur. Tel est le cas en l'espèce : il n'y a aucun élément permettant de trancher ces questions avec suffisamment de certitude et en isolant sur ces questions le nom de domaine (seul élément sur lequel le tiers décideur à compétence).

Dans la mesure où la charge de la preuve des 3 conditions incombe à la partie demanderesse, le doute qui existe quant aux deuxième et troisième conditions, implique de déclarer la demande non fondée en l'état actuel.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de

refuser vos revendications

PANELISTS

Name	**Etienne Wery**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2021-04-15

Summary

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

In general, it should be recalled that the Panel acts with limited power : it is neither a judicial judge nor an arbitrator mandated to decide the larger commercial dispute between the parties. The jurisdiction of the Panel is limited to the assessment of the conditions set out in the Regulation for ordering or refusing the transfer of the disputed domain name.

Whether or not the Respondent has a legitimate right or interest, as well as whether it is acting in good/bad faith, are, in the context of e larger commercial dispute between the parties, issues that are often beyond the limited jurisdiction of the Panel. This is the case here: there is no evidence to decide these issues with sufficient certainty.

Insofar as the burden of proof for the three conditions lies with the complainant, the doubt that exists as to the second and third conditions implies that the claim should be declared unfounded in its present state.