Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008413

Case number	CAC-ADREU-008413
Time of filing	2022-11-01 09:43:10
Domain names	brezillon-constructions.eu

Case administrator

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

Complainant

Name	BREZILLON

Respondent

Name	Frank Dubois

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a été informé d'aucune autre procédure en cours concernant le nom de domaine .

SITUATION DE FAIT

La Partie Requérante, la société BREZILLON, a constaté la réservation du nom de domaine (« le Nom de Domaine ») alerté par l'utilisation de ce domaine par le biais d'échange du courriel avec l'un de ses partenaires.

La Partie Requérante a donc déposé une plainte le 26 octobre 2022.

La Partie Requérante fonde sa demande sur l'existence d'un droit attaché à un enregistrement français de la marque BREZILLON et sur ceux attachés au nom de domaine .

Selon la Partie Requérante, la réservation du Nom de Domaine engendre un risque de confusion évident et que cette réservation a été faite en l'absence de tout intérêt légitime et de mauvaise foi.

Le 1er novembre 2022, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le 2 novembre 2022.

Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré, tout d'abord, la Plainte non recevable par une communication atypique du 3 novembre 2022 et a invité le Requérant à amender la Plainte notamment au regard du nom et adresse du Défendeur sur la base des informations communiquées par l'EURID. Le Requérant s'est exécuté dans les délais impartis et le Tribunal a considéré la Plainte recevable par une communiction atypique en date du 4 novembre 2022 et a attribué à cette affaire le n° 08413.

La copie de la plainte a été adressée à la Partie Défendante. Cette dernière ne s'étant pas connectée à laPlateforme dans le délai de 5 jours, la Plainte a été adressée par voie postale le 14 novembre 2022 et par courriel le contact technique et adminsitratif le 11 novembre 2022.

La Partie Défendante, malgré les rappels dûment adressés, dans les délais requis par le Tribunal n'a pas déposé de réponse.

Après avoir nommé l'Expert le 28 décembre 2022, le dossier est transmis à celui-ci le 3 janvvier 2023, l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale. Le Tribunal doit rendre son projet de décision le 17 janvier 2023.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La partie Requérante se présente comme un spécialiste des travaux de dépollution depuis plus de 20 ans, accompagnant ses clients dans la maîtrise des risques sol, eau et air dans le cadre de projets d'aménagement sur fonciers pollués et de réhabilitation d'anciennes décharges ou de sites industriels. Il intervient également sur des sites industriels en activité ou dans le cadre d'opérations de promotion immobilière.

La partie Requérante est titulaire:

- de la marque BREZILLON n° 4387456 enregistrée depuis le 11 septembre 2017
- de plusieurs noms de domaine contenant les termes « BREZILLON », dont le nom de domaine enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 28 octobre 1998 et utilisé pour son site internet officiel.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 mai 2022 et pointe vers une d'attente du bureau d'enregistrement. De plus, le nom de domaine a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage.

Compte tenu de ces éléments le Requérant indique que:

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 est semblable à la marque BREZILLON® au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux contient la marque BREZILLON® dans son intégralité.

En effet, l'ajout du terme « CONSTRUCTIONS » et du tiret ne permet pas d'échapper à la confusion avec la marque du Requérant.

Il est établi qu' « un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité » et s'appuie sur la décision OMPI n. D2003-0888, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin.

Suviant la jurisprudence Litige CAC No. 08304, Carrefour c. FRANCK JEAN-MARIE DANIEL (« L'extension .eu est ignorée lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité. ») rappelé par le Requérant il convient d'admettre que les TLD sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Par conséquent, l'enregistrement du nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requérant au point de prêter à confusion.

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 de la marque BREZILLON® du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement et a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage. En effet, le Défendeur a tenté de se faire passer pour un employé de la société BREZILLON afin d'effectuer des commandes de produits au nom du Requérant. Cette pratique ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou services, ni un usage légitime non commercial ou loyal.

Le Requérant cite le Litige OMPI No. D2019-1329, Bouygues S.A. v. Domain Administrator, Registrant of constructions-bouygues.com (apiname com) / Lepot Charlotte (« Enfin, le nom de domaine contesté pointe vers une page de stationnement du registrar. De plus, le Défendeur a envoyé des courriels frauduleux à partir de l'adresse électronique «service.achat@constructions-bouygues.com», se faisant passer pour le directeur des achats du Requérant pour mener un plan de phishing. Le Panel considère donc que le Défendeur ne fait pas un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine contesté et ne peut prétendre à une offre de bonne foi de produits ou de services. »).

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

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

Le nom de domaine litigieux est semblable à la marque distinctive BREZILLON®. Tous les résultats d'une recherche des termes "BREZILLON CONSTRUCTIONS" sont relatifs au Requérant.

De plus, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage.

Dès lors, le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant sur le terme BOLLORE® (Note de l'Expert: il est estimé qu'il s'agit d'une coquille et appréciera qu'il s'agit bien du terme BREZILLON), ce qui atteste de sa mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement et a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage. En effet, le Défendeur a tenté de se faire passer pour un employé du Requérant et utilisé le nom de domaine dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage, en créant une adresse sur le modèle « [...]@brezillon- constructions.eu » dans l'objectif de démarcher un fournisseur en son nom.

Le Requérantt conclu qu'Il est largement établi que l'utilisation d'un nom de domaine à des fins d'hameçonnage ou toute autre activité frauduleuse constitue une preuve de mauvaise foi.

Sur ces bases, le Requérant conclut que la partie Défendante a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

La partie Défendante n'a pas déposé de réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les termes et conditions de l'article 4§4 du Règlement (CE) n°2019/517 du 19 mars 2019.

Aux termes de l'article 4§4 du Règlement:

"Un nom de domaine peut également être révoqué et, s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL ou d'une procédure judiciaire appropriée, conformément aux principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis en vertu de l'article 11, quand le nom en question est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national 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".

Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par la Partie Requérante.

1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Européen?

Le Tribunal considère que le Nom de domaine reproduit de manière strictement identique le signe BREZILLON au nom de la société éponyme BREZILLON tel qu'il ressort des documents communiqués par la Partie Requérante. L'adjonction du terme "CONSTRUCTIONS", parfaitement descriptif des activités de la Requérante ne modifie pas la perception du signe en cause. Il existe donc risque de confusion entre le signe antérieur et le Nom de Domaine contesté.

La partie Requérante apporte la preuve nécessaire et suffisante que le signe est protégée par le droit national français, ce que le Tribunal reconnaît sans conteste.

Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions de l'article 4§4 du Règlement (CE) n°2019/517 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.

2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?

Il est reconnu par la jurisprudence du Tribunal et les textes applicables que l'existence d'un intérêt légitime peut être démontré notamment 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.

Il ressort clairement des pièces communiquées par la Partie Requérante que la Partie Défendante ne détient aucun droit légitime – « avant tout avis de procédure », pour n'offrir aucun produit ou service par l'intermédiaire du Nom de Domaine. En outre, la partie Rquérante apporte des éléments de preuves d'une tentative d'établir une relation commerciale avec un tiers, qui poous est partenaire de la partie Requérante, par l'utilisation d'une adresse de courriel créée sur le Nom de Domaine contesté.

En tout état de cause, la Partie Défendante notamment par son abence de réponse n'entend pas contester et tente de d'apporter des éléments de preuve tangible d'une quelconque exploitation antérieure ou d'un quelconque intérêt légitime sur le signe BREZILLON pour quelques produits ou services que ce soit.

Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.

3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation de du Nom de domaine de mauvaise foi?

Les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.

Compte tenu des éléments développés précédemment et de l'absence patente d'intérêt légitime, Le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de trancher ce point.

Pour ces raisons le Tribunal considère que la Plainte satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B11 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé transférer le Nom de Domaine à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	**David-Irving Tayer**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2023-01-17

Summary

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

I. Disputed domain name: brezillon-constructions.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 29 May 2022

IV. Rights relied on by the Complainant on which the Panel based its decision:
1. combined trademark registered in France, reg. No.4387456, for the term BREZILLON (Figurative), filed on 11 September 2017, registered on 11 September 2017 in respect of goods and services in classes 37, 40 and 42
2. other: domain name reserved and maintained since at least 28 October 1998

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent:
1. No

2. Why: The Respondent has not been authorized by the Complainant to use the trademark. The Respondent is not commonly known by the disputed domain name. The disputed domain name resolves to a stand-by registrar's web site and used for email addresses. The Respondent failed to demonstrate any prior use either of the domain or for any goods or services to prove his legitimate rights and interests (failure to file a response).

VIII. Bad faith of the Respondent:
1. Yes
2. Why: The Complainant demonstrated the absence of legitimate interest. According to the ADR rules, it is unnecessary to prove the second element of bad faith. Considering the true absence of legitimate interest, the Tribunal did not consider this point.

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