Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-004808

Case number	CAC-ADREU-004808
Time of filing	2008-02-25 00:00:00
Domain names	euromillion.eu, euro-million.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	SLE (Services aux Loteries en Europe), SLE (Services aux Loteries en Europe)

Respondent

Organization / Name	BELGATES sprl

SITUATION DE FAIT

Le demandeur, la société SLE, est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, qui regroupe les loteries nationales des différents pays participants au jeu de loterie commercialisé sous la dénomination EUROMILLIONS.

Cette société a pour mission de centraliser l'organisation du jeu EUROMILLIONS organisé dans divers pays européens. Elle gère et coordonne les opérations communes liées au tirage et à la gestion des flux financiers entre les loteries participantes, ainsi que la détermination des gains.

La défenderesse, la société BELGATES, est une société belge souhaitant développer un projet de référencement de type « pixel advertising ».

Le demandeur est également titulaire de droits de marque portant sur la dénomination EUROMILLIONS et ses dérivés. Le demandeur produit un tableau récapitulatif des marques dont il est titulaire sur divers territoires (communautaire, international ou national selon les marques).

Par ailleurs, le demandeur est titulaire des noms de domaines suivants :

- euromillions.eu
- euromillionen.eu
- euro-millions.eu
- euro-million.eu
- euro-millones.eu
- euromillones.eu
- euro-milhao.eu
- euromillionen.com
- euro-million.com
- 1euromillion.com
- euromillion.com

- euro-milhao.com
- euromillion-gratuit.com
- euromillions.mobi
- euro-million.es
- euro-million.be
- euro-million.ie
- euro-millions.ie
- euro-millions.lu
- euro-million.lu
- euromillion.lu
- euro-millions.pt
- euromillions.pt

Le défendeur, la société BELGATES souhaite développer un projet de référencement de type « pixel advertising », consistant dans la vente d'espaces (mesurés en pixels) sur sa homepage, et l'affichage des bannières de ses clients sur cette homepage, proportionnellement à la surface achetée par ses clients.

La homepage du site du défendeur a une surface de 1.000.000 de pixels, chaque pixel étant vendu à 1 EURO. Le prix total de la homepage du site du défendeur équivalent donc à un million d'EURO.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Selon le demandeur, tous les éléments sont réunis pour opérer un transfert des noms de domaine litigieux, en sa faveur :

1. Selon le demandeur, le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel porte le droit reconnu ou établi en vertu du droit national et/ou communautaire ;

Les noms de domaine litigieux sont « euromillion.eu » et « euro-million.eu ».

Selon le demandeur, ces noms de domaine constituent la reproduction quasi-identique des droits de marque antérieurs dont il est lui-même titulaire.

Le demandeur, citant une décision de l'OMPI du 30 mars 2001, considère que l'ajout d'une extension .eu est insuffisant à écarter le risque de confusion étant donné qu'elle ne fait que donner une indication géographique.

2. Selon le demandeur, le nom de domaine litigieux a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci jouisse d'un droit ou d'un titre légitime portant sur le nom de domaine ;

Selon le demandeur, le défendeur ne dispose d'aucun titre portant sur les mots EUROMILLION ou EURO-MILLION.

Par ailleurs, le demandeur ajoute à cela qu'il n'a accordé au défendeur aucune licence ou autorisation relativement à ces dénominations, et qu'il n'existe entre le demandeur et le défendeur aucune relation.

3. Selon le demandeur, le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi ;

Préalablement au dépôt de sa plainte, le demandeur a tenté de trouver avec le défendeur un accord amiable relativement à la rétrocession des noms de domaine litigieux. Ces démarches n'ont cependant pas abouti, le défendeur ayant refusé de céder au demandeur les noms de domaine litigieux et ayant refusé de déposer d'autres noms de domaines susceptibles de couvrir ses activités.

Par ailleurs, le demandeur s'appuie sur la grande renommée dont jouissent, dans l'ensemble des pays concernés, le jeu de hasard EUROMILLIONS ainsi que, par conséquent, les marques qui y sont attachées.

Le demandeur s'appuie également sur le fait que le défendeur, étant un registrar accrédité, ne pouvait ignorer l'existence des noms de domaine « euromillions.eu » et « euro-millions.eu », enregistrés par le demandeur.

Enfin, selon le demandeur, le défendeur a voulu tirer profit de la notoriété attachée à la dénomination EUROMILLIONS. Il fonde son argument sur le fait que les sites attachés aux noms de domaine litigieux sont, à l'heure actuelle, inactifs. Par ailleurs, se référant à l'activité du défendeur, il considère que la réservation d'autres noms de domaine aurait pu être tout aussi efficace et représentative des activités du défendeur.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le défendeur argue du fait qu'il a respecté, pour l'enregistrement des noms de domaine litigieux, « la politique d'enregistrement des noms de domaine .eu », dont il rappelle les différents points.

Par ailleurs, le défendeur rappelle le principe qui prévaut en matière de noms de domaines, selon lequel le premier registrant se verra le premier attribuer le nom de domaine concerné (« first in first served »).

Le défendeur se fonde en outre sur le fait que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés pour des activités qui ne sont pas proches ou similaires à celles du demandeur.

Enfin, le défendeur argue du fait que les noms euromillion et euromillions sont proches mais pas identiques et que sur le net, des noms de domaine différant d'une seule lettre coexistent souvent.

En conclusion, le défendeur considère que même si les noms de domaine litigieux sont proches, aucune confusion n'est possible entre eux.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

En vertu de l'article 21 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, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :

a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

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.

En l'occurrence, les noms de domaine litigieux sont quasi identiques et en tout cas susceptibles d'être confondus avec le nom EUROMILLIONS pour lequel le demandeur dispose de droits reconnus et/ou établis par le droit communautaire.

En effet, les noms de domaine déposés par le défendeur sont à l'évidence similaires aux marques dont dispose le demandeur sur les dénominations EUROMILLIONS et ses dérivés, de sorte qu'une confusion entre ces diverses dénominations est à l'évidence possible.

A cet égard, peu importe le fait que, sur le net, se côtoient régulièrement, des noms de domaine différant seulement d'une lettre. En effet, dans de tels cas, il appartient uniquement à l'un des titulaires des noms de domaine concernés, d'intenter une procédure afin de mettre fin à cette situation.

2. Le nom de domaine 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

Selon le demandeur, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés sans que leur titulaire ne puisse justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime à faire valoir sur ceux-ci. Par ailleurs, le demandeur considère également que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le défendeur.

a. Le titulaire des noms de domaines litigieux a-t-il un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ?

Selon l'article 21, alinéa 2 du Règlement (CE) n°874/2004, 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 démontré 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.

Au regard des éléments du dossier présentés par les deux parties, le défendeur ne prouve en aucune façon qu'il disposait d'un quelconque droit ou intérêt légitime pour déposer les noms de domaine litigieux.

Premièrement, le défendeur ne démontre en rien qu'avant tout avis de procédure de règlement extra-judiciaire 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.

En ce qui concerne le site www.euromillion.eu, bien que le défendeur affirme que le développement de son site lui a demandé environ un an de travail et que durant cette période, une simple page temporaire était visible, le défendeur ne dépose aucune pièce permettant de démontrer cette assertion. Par ailleurs, comme le défendeur l'affirme lui-même le site www.euromillion.eu est actif depuis le mois de février 2008, c'est-à-dire depuis le dépôt de la requête du demandeur.

En outre, il semble que le nom de domaine www.euro-million.eu soit, à l'heure actuelle, toujours inactif, ainsi que le soulève le demandeur.

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 demandeur lui-même est connu sous les noms de domaine litigieux, ce 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 divers motifs évoqués ci-dessus, le défendeur ne fait pas preuve d'un droit ou d'un intérêt légitime qui aurait pu justifier l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

b. Les noms de domaine litigieux ont-ils été enregistrés ou utilisés de mauvaise foi ?

Selon le demandeur, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés ou utilisés de mauvaise foi par le défendeur et ce,

entre autres car ce dernier aurait voulu « tirer profit de la notoriété de la marque EUROMILLIONS pour attirer le public sur son site pour pouvoir plus aisément trouver des acheteurs de pixels ».

L'arbitre n'est pas tenu de se prononcer sur cette question dans la mesure où les règles ADR et le règlement CE 874/2004 ne prévoient pas que cette condition est additionnelle à celle du droit ou de l'intérêt légitime à faire valoir sur le nom ; les 2 conditions sont en effet alternatives.

Ceci étant dit, l'article 21, alinéa 3 du Règlement (CE) n°874/2004, dispose entre autres que la mauvaise foi du registrant peut être démontrée quand :

« 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 (…) »

Au vu de la renommée des marques du demandeurs, il y a de fortes raisons de considérer que le défendeur a déposé les noms de domaine litigieux dans le but de profiter de la notoriété particulière attachée aux marques du demandeur.

De ce fait, il y a lieu également de retenir la mauvaise foi dans le chef du défendeur.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer les noms de Domaine EUROMILLION, EURO-MILLION à la Partie Requérante.

La présente décision sera appliquée par le Register dans les 30 jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le défendeur introduise une procédure judiciaire devant une juridiction ordinaire.

PANELISTS

Name	**Paul Van den Bulck**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2008-04-24

Summary

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

The Complainant has demonstrated its rights in the Euromillions trademark and its derivatives. The disputed domain names are confusingly similar to these trademarks as the addition of a hyphen and a geopolitical suffix is not sufficient to distinguish the disputed domain names from these trademarks.

On a consideration of all the circumstances the Panel found that the Respondent registered the disputed domain name without any rights or legitimate interest in the name.

The Panel was not required to decide the Complainant's further contention that the disputed domain names were registered or are being used in bad faith, as under the ADR Rules and the Regulation, registration or use in bad faith is an alternative, and not additional, requirement to registration without rights or legitimate interest. This said, on a consideration of all the circumstances and especially the reputation of the trademarks of the Complainant, the Panel found that the Respondent registered the disputed domain names in bad faith.

Accordingly, the Respondent's registration was speculative or abusive. The Panel found that the Complainant satisfied the general eligibility criteria for registration of a .eu TLD and therefore ordered that the disputed domain names be transferred to the Complainant.