Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-004920

Case number	CAC-ADREU-004920
Time of filing	2008-02-07 13:36:25
Domain names	domain.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	Siamak Bavafa

Respondent

Organization / Name	INDOMCO (INTERNET DOMAIN COMPANY), Pierre BERECZ

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal ADR n'a été informé d'aucune autre procédure en cours relative au nom de domaine <domain.eu>.

SITUATION DE FAIT

La Partie Requérante est Monsieur Siamak Bavafa gérant de la société French Connexion, laquelle est associée à la requête.

La société French Connexion est une société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro B 417 546 173 et sise au 62 avenue Estienne d'Orves, 06000, Nice.

La société French Connexion a été immatriculée pour l'activité de traitement de données.

Elle est directement associée à la présente procédure, par le Requérant, sur le fondement essentiellement d'un document, qu'il qualifie de « licence », et mentionnant notamment que la société French Connexion est autorisée à exploiter les droits de marque du Requérant, et à enregistrer des noms de domaine sur le fondement de ces marques.

Monsieur Siamak Bavafa est titulaire des marques françaises suivantes:

DOMAIN.EU, numéro 3067486, enregistrée le 20 novembre 2000 en classes 35, 38 et 42

DOMAIN, numéro 3203096, enregistrée le 8 janvier 2003 en classes 35, 38 et 42

DOMAINE, numéro 3203098, enregistrée le 8 janvier 2003 en classes 35, 38 et 42

La Partie Défendante est la société Indomco, une société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 707 608 et sise au 124-126 rue de Provence, 75008, Paris.

La société Indomco a été immatriculée pour toute activité directe ou indirecte liée à l'Internet.

La Partie Défendante a déposé une marque Benelux DOMAIN, numéro 0768546, enregistrée le premier juillet 2005 en classes 16, 39 et 41.

Le 7 décembre 2005, les deux Parties ont fait une demande d'enregistrement pour le nom de domaine <domain.eu> (ci-après le "Nom de Domaine"), dans le cadre de la première phase d'enregistrement préférentiel des noms de domaine en .eu, dite période "Sunrise" (ci-après "période Sunrise").

La Partie Défendante est arrivée en deuxième position sur la liste des demandeurs alors que la Partie Requérante est arrivée en quatrième position sur cette liste. La demande de la société en première position ayant été rejetée, le Nom de Domaine a été attribué à la Partie Défendante.

Le Nom de Domaine pointe vers le site http://www.indom.com/indom/ appartenant à la Partie Défendante.

La Partie Requérante a introduit une Requête en application des règles de résolution extrajudiciaire des litiges aux noms de domaine .eu (ci-après les "Règles ADR"), demandant que lui soit transféré le Nom de Domaine.

La Partie Défendante a soumis sa Réponse à la Requête.

Par Communication Atypique déposée le 12 juin 2008, le représentant da la Partie Défendante a informé le Tribunal ADR de la cessation de son mandat de représentation de la Partie Défendante et du retrait de ses observations en réponse à la Requête. En conséquence, le Tribunal ADR a octroié par Communication Atypique déposée le 13 juin 2008 à la Partie Défendante un délai expirant le 25 juin 2008 pour déposer sa nouvelle Réponse à la Plainte. En outre, la Tribunal ADR a par souci d'équité, octroié au Requérant un délai expirant le 4 juillet 2008 pour réagir aux observations en réponse du Défendeur. Ensuite par Communication Atypique déposée également le 13 juin 2008 le nouveau représentant de la Partie Défendante s'est présenté et a déposé une nouvelle Réponse à la Plainte. Par Communication Atypique déposée le 4 juillet 2008, la Partie Requérante s'est prononcée sur la nouvelle Réponse à la Plainte.

Par la suite, les parties ont échangés de nouvelles Communications Atypiques le 7 juillet 2008 et le 8 juillet 2008, dont le Tribunal ADR ne tient, cependant, pas compte, ces communications étant en tout état de cause hors délai.

A. PARTIE REQUÉRANTE

I. Demande de révocation fondée sur le défaut de mise à jour des coordonnées de la base Whois

Dans la première partie de sa requête, la Partie Requérante se base sur un défaut de mise à jour des coordonnées Whois relatives à <domain.eu> pour demander la révocation du Nom de Domaine.

II. Demande de transfert fondée sur le prétendu enregistrement spéculatif du Nom de Domaine

La Partie Requérante estime que la Partie Défendante a, en violation de ses droits, déposé de manière spéculative une marque Benelux DOMAIN sur laquelle la Partie Défendante s'est basée pour sa demande d'enregistrement du Nom de Domaine pendant la période Sunrise.

La Partie Requérante fait valoir qu'elle dispose de droits sur le terme "domain" et que le Nom de Domaine est identique ou, à tout le moins similaire à deux de ses marques françaises DOMAIN et DOMAIN.EU.

La Partie Requérante soutient que la procédure rapide d'enregistrement de marques Benelux a été utilisée aux seules fins d'enregistrer le Nom de Domaine dans la période Sunrise et ne saurait conférer à la Partie Défendante un droit sur le Nom de Domaine au sens de l'article 21 paragraphe 1, sous-paragraphe a) du règlement 874/2004. A ce titre la Partie Requérante invoque le fait que le Nom de Domaine n'est pas utilisé pour des biens et services pour lesquels la marque Benelux DOMAIN a été enregistrée et sur le fait que la marque Benelux a été enregistrée peu de temps avant la demande d'enregistrement du

Nom de Domaine en période Sunrise.

La Partie Requérante estime que la Partie Défendante ne démontre pas non plus détenir un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

Tout en soulignant qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un enregistrement ou un usage de mauvaise foi, la Partie Requérante soutient que la Partie Défendante a enregistré et utilisé le Nom de Domaine de mauvaise foi, une telle démonstration n'étant pas inutile à ses yeux.

Au terme de ses dépositions la Partie Requérante demande que lui soit transféré le Nom de Domaine.

B. PARTIE DÉFENDANTE

I. Sur la demande de révocation fondée sur le défaut de mise à jour des coordonnées de la base Whois

La Partie Défendante souligne que la procédure de révocation à laquelle il est fait référence prévoit une notification préalable par l'Eurid et qu'une telle notification n'a pas été adressée et que d'autre part le changement est récent et que la mise à jour est désormais impossible car la plainte a eu pour effet de bloquer le Nom de Domaine.

II. Sur le prétendu enregistrement spéculatif du Nom de Domaine

La Partie Défendante conclut au rejet de la demande de transfert du Nom de Domaine à la Partie Requérante.

La Partie Défendante estime que les droits invoqués dans le cadre de l'article 10 paragraphe 1 du règlement 874/2004 par la Partie Requérante ne lui sont pas opposables. La Partie Défendante estime notamment qu'en raison de son caractère descriptif le terme DOMAIN utilisé dans le cadre de services d'enregistrement de nom de domaine ne saurait donner à la Partie Requérante un droit préférentiel sur ce terme générique et qu'une telle utilisation est conforme au principe de liberté de la concurrence.

D'autre part la Partie Défendante soutient qu'elle est titulaire d'un droit sur le Nom de Domaine au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous-paragraphe a) du règlement 874/2004, en vertu de sa marque Benelux ayant servi de base à son enregistrement en période Sunrise. A ce titre elle soutient que la procédure Benelux d'enregistrement de marques est licite et a pu être utilisée dans le cadre de la période Sunrise.

La Partie Défendante soutient également qu'elle a un intérêt légitime à faire valoir sur le Nom de Domaine, puisqu'elle justifie notamment avoir enregistré le Nom de Domaine avec l'intention de créer un site qui serait dédié à ce nom de domaine et qui serait orienté vers les noms de domaine européens multilingues, conformément à une déclaration sous serment versée au dossier avec des maquettes du projet en cours.

Pour justifier d'un intérêt légitime la Partie Défendante fait également état de l'enregistrement en septembre 2001 du nom de domaine <domaines.info> qui est exploité depuis et du nom d'enseigne DOMAINE choisi le 3 novembre 2003 et figurant sur l'extrait K-Bis de la Partie Défendante.

La Partie Défendante soutient également que la Partie Requérante n'a pas apporté la preuve d'un enregistrement ou d'une utilisation du Nom de Domaine de mauvaise foi.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

I. Sur la demande de révocation

Invoquant les articles 3 et 20 du règlement 874/2004 et l'article 9 (5) des conditions d'enregistrement des noms de domaines en .eu, la Partie Requérante demande la révocation du Nom de Domaine pour défaut de mise à jour des

coordonnées de la base Whois relativement au Nom de Domaine.

Aux termes de l'article 20 susvisé, "Le registre peut révoquer un nom de domaine de sa propre initiative, sans passer par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, exclusivement pour les motifs suivants:
a) le registre n'obtient pas le paiement des sommes qui lui sont dues;
b) le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité généraux de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002;
c) le titulaire n'a pas respecté les conditions d'enregistrement prévues à l'article 3.
Le registre établit une procédure par laquelle il peut révoquer des noms de domaine pour ces motifs. Cette procédure comporte l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner l'occasion de prendre les mesures appropriées. La révocation d'un nom de domaine, et si nécessaire le transfert qui s'ensuit, peut également être effectuée en application d'une décision arrêtée par un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges."

Le Tribunal ADR considère que d'une part cette demande doit être faite auprès du registre et pas dans le cadre de la présente procédure pour laquelle le Tribunal ADR décline sa compétence conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement 874/2004 qui délimite la compétence du Tribunal ADR.

Le Tribunal ADR constate accessoirement qu'il n'est pas rapporté qu'un avis ait été envoyé au titulaire du Nom de Domaine pour lui donner l'occasion de prendre les mesures appropriées.

II. Sur l'enregistrement spéculatif ou abusif

A titre liminaire, le Tribunal ADR est assez réservé sur le fait de pouvoir qualifier de « licence » la déclaration unilatérale effectuée par le Requérant en faveur de la société French Connexion. Cela étant, outre le fait que cette question ne relève pas des compétences du Tribunal ADR, elle n’est en tout état de cause pas déterminante pour apprécier le bien-fondé de la plainte.

Aux termes de l’article 21 paragraphe 1 du règlement 874/2004:

"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."

La Partie Requérante s'appuie sur les droits de marques susvisés.

Dans la présente espèce, le Tribunal ADR conclut à l'existence d'un droit au sens de l’article 10, paragraphe 1 du règlement 874/2004. Le Tribunal ADR constate également que le Nom de Domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec le droit détenu par la Partie Requérante.

Il convient alors de déterminer si la Partie Requérante démontre soit:

-L'absence de droit ou d'intérêt légitime du titulaire du Nom de Domaine sur le nom DOMAIN, soit;

-L'enregistrement ou l'utilisation du Nom de Domaine de mauvaise foi.

1. Sur l'absence de droit ou d'intérêt légitime du titulaire du Nom de Domaine

- Sur l'existence d'un droit à faire valoir sur le Nom de Domaine

Il a été décidé dans le cadre de plusieurs sentences ADR que le seul fait d'avoir utilisé la procédure expéditive d'enregistrement de marques Benelux n'est pas suffisant pour remettre en cause l'existence du droit qu'une partie défendante ferait valoir sur un nom de domaine (voir notamment la décision ADR numéro 00035, PST).

D'autre part, le Tribunal ADR rappelle ici qu'il n'est pas, en règle générale, de sa compétence de se livrer à une appréciation de la validité des marques (voir notamment la décision ADR numéro 04090, BOOKINGS ; ADR numéro 00596, RESTAURANTS) puisque cette appréciation est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire. A ce titre, le Tribunal ADR doit se borner à apprécier l'éventuelle mauvaise foi dans l'enregistrement ou l'utilisation du Nom de Domaine et ne saurait se prononcer sur les circonstances d'enregistrement de la marque Benelux dont la Partie Défendante se prévaut et en vertu de laquelle l'Eurid lui a attribué le Nom de Domaine (voir décision ADR numéro 03170, BUDAPEST, "The ADR Panel notes that it is not competent and that it is not the objective of the ADR procedure to examine whether the Respondent's Mark has been applied for in bad faith. The ADR Panel must only examine whether Respondent registered and/or uses the Domain Name in bad faith.").

À titre exceptionnel, toutefois, les Tribunaux ADR acceptent de dénier l'existence d'un intérêt légitime dérivant d'une marque enregistrée, si la partie Requérante établit la présence de circonstances exceptionnelles qui démontrent la mauvaise foi du titulaire de la marque lors du dépôt de celle-ci (voir notamment la décision ADR numéro 00596, RESTAURANTS). En effet ces circonstances exceptionnelles pourraient être, par exemple, réunies (1) si le dépôt de la marque révèle la seule intention de nuire au Requérant, ou bien (2) en présence d'enregistrements massifs et systématiques de marques composées de termes génériques ou descriptifs par la Partie Défendante, si ces termes n'ont aucun rapport avec le champ d'activité ou d'intérêt de la Partie Défendante. En l'espèce, le Tribunal ADR estime que la Partie Requérante n'a pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles dans le sens susvisé. Au contraire, Le fait que la marque Benelux de la Partie Défendante soit enregistrée pour des produits des classe 16, 39 et 41, ne rentrant pas dans le champ d'activité de la Partie Requérante, démontre que le dépôt de la marque en question ne révèle justement pas l'intention de nuire au Requérant (voir à ce propos la décision ADR numéro 00596, RESTAURANTS). Le seul fait que la Partie Défendante ait utilisé à son profit les règles en vigueur concernant la procédure expéditive d'enregistrement de marques Benelux et ensuite relatives à l'enregistrement des noms de domaine dans la période Sunrise n'est pas suffisant pour retenir l'exception de mauvaise fois lors de l'enregistrement de la marque. Une règle qui interdirait un tel comportement ne découle ni du règlement 733/2002 ni du règlement 874/2004.

- Sur l'existence d'un intérêt légitime à faire valoir sur le Nom de Domaine

En plus du droit à faire valoir sur le Nom de Domaine, le Tribunal ADR considère que la Partie Défendante détient un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement 874/2004, l'existence d'un intérêt légitime peut notamment être démontrée lorsque « a) avant toute procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine (…) dans le cadre d'une offre de biens ou de services (…) ».

Pour la reconnaissance d'un intérêt légitime, il n'est pas exigé que l'offre de biens et de services soit effectuée en liaison avec ceux des produits et services pour lesquels le titulaire du nom de domaine détient le cas échéant des droits – y compris des droits ayant pu servir de base à l'enregistrement du nom de domaine, dans la période Sunrise, comme c'est le cas en l'espèce -.

Un intérêt légitime du titulaire du Nom de Domaine s'impose notamment à l'égard de Noms de Domaine génériques ou descriptifs, puisque ce genre de termes génériques ou descriptifs peut en règle générale être exploité par tout le monde de façon légitime dans le sens générique ou descriptif (voir notamment décision ADR numéro 03848, PACKSERVICE). Suivant notamment le raisonnement adopté dans une précédente décision ADR (décision ADR numéro 02118, NEWS, selon laquelle l'utilisation du nom de domaine générique <news.eu> pour un site contenant des articles de presse européenne était constitutive d'un intérêt légitime) le Tribunal ADR considère qu'en la présente espèce, l'utilisation d'un terme descriptif désignant une activité spécifique est légitime quand elle correspond précisément à ladite activité. Appliqué au Nom de

Domaine ce raisonnement conduit le Tribunal ADR à considérer qu'il est pour le moins légitime, voire naturel, pour une société dont l'activité principale est l'enregistrement de noms de domaine d'avoir enregistré et d'utiliser le terme "domain" qui est sans doute le terme individuel le plus évocateur voire descriptif de son activité.

Dans sa Requête la Partie Requérante reconnaît que "Le nom de domaine domain.eu est, quant à lui, utilisé pour un site dédié à l'enregistrement de noms de domaine". Cette déclaration de la Partie Requérante dans le cadre du débat sur la marque Benelux DOMAIN est une admission que la Partie Défendante est détentrice d'un intérêt légitime au sens de l'article 21, paragraphe 2, sous-paragraphe a) du règlement 874/2004.

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal ADR conclut que la Partie Requérante est, à tout le moins, détentrice d'un intérêt légitime à faire valoir sur le Nom de Domaine <domain.eu>.

Il convient à présent de déterminer si le Nom de Domaine litigieux a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par la Partie Défendante.

2. Sur l'enregistrement ou l'utilisation du Nom de Domaine de mauvaise foi.

Il est probable que le Défendeur a procédé au dépôt de la marque DOMAIN, au Benelux, essentiellement dans le but d'obtenir l'enregistrement du nom de domaine correspondant au cours de la période Sunrise.

Toutefois, comme exposé précédemment, le Tribunal ADR considère qu'en règle générale il ne lui appartient nullement de se prononcer sur la validité de cet enregistrement de marque, et sur la bonne ou mauvaise foi de son titulaire lors de son dépôt. Dans le cadre strict de sa saisine, le Tribunal doit rechercher si les agissements du Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi, à l'occasion de l'enregistrement ou de l'usage du nom de domaine litigieux, et non du dépôt de la marque du Défendeur. En l'espèce, la mauvaise foi peut être établie s'il s'avère que les agissements du Défendeurs révèlent une intention de nuire au Requérant.

A cet égard il convient de rappeler que, conformément au paragraphe 3 de l'article 21 du règlement 874/2004, la mauvaise foi peut notamment être démontrée lorsque,

b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (…) 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 ;

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 (…) ».

En l'espèce le Tribunal ADR considère que la Partie Requérante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi imputable à la Partie Défendante relativement à l'enregistrement ou à l'utilisation du Nom de Domaine.

Le Tribunal rappelle que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux dans son sens purement générique, à savoir en liaison avec des services de réservation et de gestion de noms de domaine. D'après les nombreux éléments versés au dossier, rien de permet de relever une quelconque mauvaise foi, une quelconque intention de nuire au Requérant, dans l'usage effectué par le Défendeur du nom de domaine litigieux : le nom de domaine <domain.eu> n'a pas été enregistré pour empêcher le Requérant d'obtenir le nom de domaine correspondant (de fait les candidats à l'enregistrement de ce nom de domaine furent particulièrement nombreux), et il n'est pas exploité pour perturber les activités du Requérant, ou pour créer une confusion avec ses activités.

Aussi, la présente espèce doit être distinguée d'autres affaires dans lesquelles des tiers enregistrent une série de nom de domaine génériques sans intention de les exploiter, et/ou pour porter atteinte aux droits détenus par d'autres opérateurs économiques (voir décision ADR numéro 4014, GAME).

Par ailleurs, quant à la tentative de négociation pour le rachat de domaine.info en échange du transfert de <domain.eu> invoquée par la Partie Requérante, le Tribunal ADR estime d'une part que si cette tentative était avérée elle ne saurait seule constituer un élément suffisant pour conclure à la mauvaise foi de la Partie Défendante et qu'en tout état de cause cette allégation n'est pas justifiée puisque l'attestation annexée à la requête ne correspond pas aux termes de la requête et ne fait aucune mention du Nom de Domaine.

En conséquence, le Tribunal ADR conclut dans la présente procédure au rejet de la demande de transfert du Nom de Domaine à la Partie Requérante.

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	**Dr. Tobias Malte Müller, Mag. iur.**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2008-07-15

Summary

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

The parties to this proceeding are involved in the business of domain name registration. The complainant, Mr Bavafa, is the owner of various French trademarks including a registration for the expression DOMAIN.EU. The Respondent, Indomco, obtained the registration of the disputed domain name DOMAIN.EU during the sunrise period, on the basis of a Benelux trademark for DOMAIN, registered in connection with goods and services of classes 16, 39 and 41. This domain name diverts Internet users to the website of the Respondent, available at www.indom.com/indom.

In essence, the Complainant argues that 1) the Benelux trademark registered by the Respondent was registered speculatively, solely for the purpose of applying for the disputed domain name, and that the Respondent does not have any intention to use it in connection with the goods and services mentioned in the application; 2) that the disputed domain name was registered in breach of Complainant's French trademark rights, including in particular French trademark DOMAIN.EU; 3) that, all in all, the Respondent does not have any legitimate interest to register and use the disputed domain name, and acted in bad faith.

In its reply, the Respondent held in particular 1) that it made a legitimate registration of the Benelux trademark DOMAIN, 2) that the word DOMAIN is generic in connection with domain name services, 3) that it is currently preparing a specific website which will be hosted under the disputed domain name, to offer domain name registrations over Europe, and 4) that the Complainant did not demonstrate that it had acted in bad faith.

Held, in essence, by the ADR Tribunal:

- The Respondent has a right over the disputed domain name, based on the existence of a Benelux trademark registration. The Tribunal is not competent to assess the validity of a Benelux trademark, failing exceptional circumstances such as for example bad faith directly detrimental to the Complainant.

- The Respondent is making a legitimate use of the disputed domain name: the word DOMAIN is indeed a generic term in connection with the activity of the Respondent, which is involved in particular in the business of domain name registrations.

- The Respondent did not act in bad faith: it registered and is using the contested domain name simply because it consists in the generic word DOMAIN. The Complainant was unable to demonstrate that such registration or use were made to harm it, and in violation of its rights.

- For these reasons the complaint is denied.