Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-005242

Case number	CAC-ADREU-005242
Time of filing	2008-10-16 10:00:33
Domain names	cetelemimmo.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Respondent

Organization / Name	Stéphane Poirot

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Aucune procédure judiciaire relative au nom de domaine litigieux n'a été portée à la connaissance du Tribunal.

SITUATION DE FAIT

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de la marque CETELEM, notoirement exploitée en France en relation avec des services de crédit financier.
Le Défendeur, qui exerce son activité dans le même domaine que celui du Requérant, avec lequel il a d'ailleurs été en relation professionnelle, a enregistré le nom de domaine « cetelemimmo.eu ». Ce nom de domaine est postérieur aux marques du Requérant, mais antérieur aux nom de domaine formés de la séquence « cetelem-immo » que le Requérant a enregistré.

Le Requérant a mis en demeure le Défendeur de lui rétrocéder le nom de domaine litigieux, lequel au demeurant ne pointe vers aucun site actif. Le Défendeur refuse de restituer le nom de domaine au Requérant, arguant de fautes commises par ce dernier durant la période pendant laquelle les parties étaient en relation contractuelle professionnelle.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Le Requérant invoque à l'appui de sa plainte ses marques enregistrées en France et auprès de l'OHMI portant sur le nom CETELEM, déposées et exploitées, à titre de marque, raison sociale, nom commercial et enseigne en relation avec des services financiers de crédit à la consommation, et fait valoir, sur la base d'un sondage de notoriété réalisé par l'institut indépendant TNS SOFRERS, que la marque CETELEM, du fait de l'intensité et de l'ancienneté de son usage, a acquis dans le domaine financier une renommée incontestable.

Le Requérant indique également que sa marque CETELEM est exploitée sur Internet au travers des noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr », en relation avec des services financiers de crédit immobilier.

Le Requérant observe que le nom de domaine contesté « cetelemimmo.eu » reproduit sa marque CETELEM, ainsi que plusieurs de ces noms de domaine ; il souligne l'absence d'intérêt légitime du Défendeur qui n'exploite pas le nom de

domaine contesté ni n'exerce d'activité sous le nom CETELEM, et stigmatise le caractère frauduleux de la démarche du Défendeur qui, au moment de l'enregistrement du nom de domaine, ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant en raison d'une part de la notoriété de la marque CETELEM dans le domaine considéré et d'autre part en raison du fait que le Défendeur est un ancien salarié d'un établissement financier UCB, avec lequel le Requérant a fusionné, et qui avait donc parfaitement connaissance de l'existence du Requérant et de ses droits dans la marque CETELEM.

Le Requérant conclut enfin à la mauvaise foi du Défendeur qui, bien que n'exploitant pas le nom de domaine, se livre à un usage passif de ce dernier en refusant de le rétrocéder.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur indique avoir enregistré le nom de domaine litigieux, et plusieurs autres identiques sous d'autres extensions, dans le but de développer une activité de courtage en assurance, antérieurement à la date à laquelle le Requérant a enregistré ses noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr » ; il confirme avoir été employé ensuite par la société UCB, et reproche reconventionnellement au Requérant d'avoir piraté ses propres noms de domaine et de tenter une recapture illicite de celui « cetelemimmo.eu ».

Le Défendeur fait valoir que le Requérant n'exploite sa marque CETELEM que dans le domaine du crédit à la consommation, et non dans celui du crédit immobilier ; que le nom de domaine contesté n'est pas similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Il reproche à ce dernier divers abus de droit et requiert le transfert à son profit ou la radiation des noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr » du Requérant.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les conditions d'application de l'article 21§1 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 sont remplies pour décider que le nom de domaine contesté doit ou non être transféré au Requérant.

« 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) Le nom de domaine contesté doit être identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d'un Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.

Le Requérant justifie de ses droits de marque sur le nom CETELEM, au travers de plusieurs enregistrements de marques françaises et communautaires portant sur des services financiers et de crédit financier. Les marques du Requérant ont été enregistrées antérieurement à la date à laquelle le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine contesté est « cetelemimmo.eu ». Le tribunal considère que ce dernier est similaire à la marque antérieure CETELEM au point de prêter à confusion avec cette dernière.

L'adjonction en effet du terme IMMO à celui CETELEM ne dissimule en rien la reprise à l'identique de la marque première, dont le caractère arbitraire et distinctif, lorsqu'appliquée à des services financiers, ne saurait être contesté. Le terme IMMO au contraire est l'abréviation usuelle en langue française du nom « immobilier ». Le nom « immobilier » est descriptif lorsqu'il est employé dans le domaine des services financiers, en ce qu'il indique que lesdits services ont pour objet de permettre de financer des opérations portant sur des biens immobiliers. Son adjonction à la marque antérieure est donc inopérante et ne

permet pas d'écarter le risque de confusion.

Le Requérant a par ailleurs établi la notoriété de sa marque CETELEM dans le domaine financier, en particulier celui du crédit à la consommation (au travers de sondages de notoriété émanant d'instituts de sondage indépendants).

Dans ce contexte, il est hautement probable que le public soit amené à attribuer à la marque du Requérant et au nom de domaine contesté une origine commune, et à penser que le nom CETELEMIMMO est une déclinaison de la marque CETELEM, voulue par son titulaire, destinée à individualiser une gamme de services financiers du Requérant ayant pour objet le financement d'opération immobilières.

Le Tribunal est donc en mesure de conclure que le nom de domaine incriminé est similaire aux marques sur lesquelles le Requérant justifie détenir des droits.

(ii) Le nom de domaine contesté doit avoir été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime.

Le Requérant rappelle qu'il n'a pas autorisé le Défendeur a enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque ; il produit encore des pièces propres à établir que le Défendeur n'exerce aucune activité sous le nom CETELEMIMMO, ne détient aucune marque formée de ce dernier et ne se livre à aucune exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine contesté, celui-ci ne permettant l'accès à aucun site actif.

Le Défendeur pour sa part explique avoir déposé le nom de domaine litigieux dans le but de développer une activité dans le domaine du crédit immobilier, au travers d'un mandat accordé par le Requérant (par l'intermédiaire d'une société UCB, absorbée par le Requérant), projet qui n'a finalement pas abouti en raison, selon lui, de conditions « dolosives » (sic) préjudiciables à ses intérêts.

Le tribunal ne voit dans ces explications aucune justification valable, ni aucun intérêt légitime pour le Défendeur d'enregistrer le nom de domaine litigieux, et ce d'autant que la chronologie des faits, établie par les pièces produites aux débats par les parties, révèle que le Défendeur n'a signé son contrat de mandat avec le Requérant que le 30 novembre 2007, alors que le nom de domaine a été enregistré le 26 septembre 2007. De fait, le Défendeur ne peut raisonnablement soutenir que sa collaboration avec le Requérant est de nature à justifier l'enregistrement du nom de domaine, puisqu'à la date de l'enregistrement, aucun mandat de représentation du Requérant ne lui avait été accordé.

Le tribunal estime donc que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine contesté.

(iii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le tribunal observe que le Défendeur est ressortissant français, et qu'il exerce une activité précisément dans le même domaine que le Requérant, à savoir les services financiers. Le Défendeur a même bénéficié d'un mandat de courtage du Requérant pendant un temps (postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine).
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque CETELEM en France dans le domaine des services financiers et du crédit à la consommation.

Dans un tel contexte, le tribunal ne peut douter que le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine contesté.

Le Défendeur, en soutenant qu'il ne peut porter atteinte aux droits attachés à la marque du Requérant au motif que celui-ci n'exploite cette dernière que pour des services de crédit à la consommation et non pour des services de crédit immobilier, admet ainsi explicitement qu'il avait conscience, en enregistrant le nom de domaine contesté, de la proximité de ce dernier avec la marque du Requérant.

En tout état de cause, étant au surplus précisé que les marques invoquées par le Requérant visent indistinctement les services financiers et de crédit, les services de crédit à la consommation et de crédit immobilier doivent être reconnus

identiques, ou à tout le moins étroitement similaires.

Le tribunal conclut que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté en connaissance des droits du Requérant sur sa marque, et a donc agi de mauvaise foi.

Force est encore de constater que le Défendeur refuse de rétrocéder au Requérant le nom de domaine contesté, alors pourtant que les droits de ce dernier lui ont été dûment signifiés et que sa responsabilité juridique est mise en cause.

Nonobstant le fait que le Défendeur n'exploite pas activement le nom de domaine contesté, qui ne pointe vers aucun site web actif, le tribunal est d'avis que le Défendeur se livre à un usage passif du nom de domaine, par rétention injustifiée de celui-ci.

Il ressort clairement des écritures du Défendeur que ce dernier nourrit à l'égard du Requérant un certain nombre de griefs, lesquels sont parfaitement étrangers à la question du nom de domaine contesté, mais qu'il tente néanmoins d'utiliser ce dernier pour tenter de faire pression sur le Requérant et obtenir de ce dernier réparation pour des fautes prétendument commises par ce dernier.

Le tribunal a donc l'intime conviction que le Défendeur exerce un chantage sur le Requérant et exploite pour ce faire, en toute mauvaise foi, sa détention du nom de domaine incriminé.

L'accusation de tentative de recapture illicite du nom de domaine contesté formulée par le Défendeur à l'encontre du Requérant, au motif que ce dernier a réservé le nom de domaine « cetelem-immo » dans les zones « .com », « .org », « .net », « .fr » et « .eu », sera jugée sans fondement dès lors qu'il est établi que le nom de domaine contesté porte bien atteinte à la marque antérieure du Requérant, a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime et en mauvaise foi, et fait l'objet d'une utilisation frauduleuse.

Quant aux demandes reconventionnelles du Défendeur sollicitant la rétrocession à son profit ou la radiation de la série de noms de domaine «cetelem-immo » précités enregistrés par le Requérant postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine contesté, elles ne pourront qu'être jugées irrecevables dans le cadre de la présente procédure ADR.

Il est au demeurant piquant de relever que le Défendeur, sans craindre de se contredire, affirme d'une part que le nom de domaine contesté n'est pas similaire ni ne porte atteinte à la marque du Requérant et sollicite d'autre part la rétrocession des noms de domaine du Requérant au motif que ceux-ci sont identiques et portent atteinte à son propre nom de domaine.

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 CETELEMIMMO.EU à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	**William Lobelson**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2009-02-27

Summary

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

The Complainant is a well-known French financial organization, a subsidiary of which, known as CETELEM, specializes in financial loans. It owns numerous trademarks formed with the name CETELEM, and provides evidence of the notoriousness of the mark (through opinion polls).

The Respondent registered the domain name « cetelemimmo.eu » and claims that it intended to use the same in relation with a service of land bank, throughout a representative agreement entered into with a subsidiary of the Complainant, but

which was terminated.

The Respondent refuses to grant back the domain name to the Complainant as long as the latter would not compensate for the so-called prejudice suffered by the Respondent because of the termination of their agreement.

The Respondent further claims that his (contested) domain name predates a series of domain names formed with “cetelem-immo” registered by the Complainant, and seeks the transfer or cancellation thereof, on the ground of cybersquatting.
The ADR Tribunal finds that the contested domain name “cetelemimmo.eu” is confusingly similar to the earlier trademarks “Cetelem” owned by the Complainant, that the Respondent has no right or legitimate interest in the contested domain name, being emphasized that the representative agreement between the parties was entered into after the date when the Respondent registered the contested domain name, and that the Respondent registered and uses the contested domain name in bad faith for it could not ignore the rights vested in the Complainant’s mark when it sought to register the domain name, first because of the notoriousness of the Complainant’s mark in the relevant trade, and second because the facts reveal that the Respondent is involved in the very same business as that of the Complainant and was even for some time a representative of the Complainant, and also because the Respondent uses his possession of the domain name to obtain some counterparts from the Complainant in relation with the termination of their representation agreement. Finally, the Respondent’s requests to have the Complainant’s domain name transferred or cancelled are found ill-grounded, first because of the seniority of the Complainant’s mark and second because such claims cannot be raised in the present ADR procedure.