Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-005475

Case number	CAC-ADREU-005475
Time of filing	2009-08-04 10:23:04
Domain names	cosmebio.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	COSMEBIO, COSMEBIO

Respondent

Organization / Name	ONATUREL, ONATUREL

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Aucune

SITUATION DE FAIT

Le Demandeur est l'Association Professionnelle de la Cosmétique Ecologique et Biologique, dénommée COSMEBIO, dont les membres sont des professionnels de la fabrication de produits cosmétiques écologiques et dont la vocation est d'assurer la commercialisation de tels produits.

L'Association fut constituée en 2002 comme fruit de la collaboration d'une dizaine de laboratoires cosmétiques engagés dans l'élaboration d'un cahier des charges pour une cosmétique éthique. Cette Association regrouperait aujourd'hui plus de 200 adhérents avec plus de 4000 produits certifiés.

La société ONATUREL est le Défendeur.

En date du 10 décembre 2008, le Demandeur adressa au Défendeur (à l'attention de M. Pietro), une lettre de réclamation portant sur l'enregistrement, par le défendeur, du nom de domaine « COSMEBIO.NET ».

Le Demandeur découvrit ensuite que le Défendeur avait également réservé le nom de domaine litigieux « COSMEBIO.EU », ce qui a justifié l'envoi d'un second courrier le 23 décembre 2008.

Le Conseil en propriété intellectuelle du Demandeur a adressé un courrier comminatoire le 15 janvier 2009.

Le Défendeur n'a réservé aucune suite, à aucun de ces courriers. Tout au plus le Défendeur a-t-il renoncer à renouveller l'enregistrement du nom de domaine COSMEBIO.NET faisaint l'objet de la première mise en demeure, ce qui a permis au Demandeur de l'enregistrer à son tour.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Le Demandeur commence par souligner qu'il dispose de droits antérieurs sur le nom « COSMEBIO » et invoque trois fondements :
- La protection à titre de marque
- La protection du nom de l'Association
- La protection à titre de nom de domaine

Le Demandeur produit deux marques nominales françaises « COSMEBIO » (n°032152639 déposée le 11 mars 2002 dans les classes 03, 05 et 44 et n°073531918 déposée le 19 octobre 2007dans les classes 16, 35 et 41) et différentes marques semi-figuratives comportant le terme COSMEBIO (deux enregistrements français, n°023152640 déposé le 11 mars 2002 dans les classes 03, 05 et 44 et n°083548285 déposé le 10 janvier 2008 dans les classes 03, 41 et 44 et une marque communautaire n°6708135 déposée le 28 février 2008 dans les classes 03, 41 et 44.)

Il souligne que « COSMEBIO » est aussi le nom de l'Association.

Le Demandeur invoque enfin trois noms de domaine qu'il possède et exploite : « COSMEBIO.ORG » et « COSMEBIO.COM » enregistrés en date du 4 avril 2002. Ces noms de domaines pointent vers son site lié aux produits cosmétiques biologiques ; « COSMEBIO.NET » réservé le 8 juillet 2009 suite au non renouvellement de ce nom de domaine par le Défendeur.

Le Demandeur invoque que : « pas plus Monsieur Alexandre PRIETO que la société ONATUREL n'ont de légitimité à détenir le nom de domaine « COSMEBIO.EU».

Afin d'appuyer sa position, le Demandeur joint à sa requête, les résultats d'une recherche d'antériorité parmi les bases de données des marques en Allemagne, Autriche, Benelux, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Royaume Uni, République Slovaque, République Tchèque, Slovénie, Suède, de même que les registres des marques communautaires et des marques internationales visant l'un ou l'autre des pays cités. Selon le Demandeur, il ressort de cette recherche que « Monsieur Alexandre PRIETO n'est détenteur d'aucune marque dans ces pays » et que « la Société ONATUREL n'est propriétaire que de la marque du même nom ONATUREL ».

Par ailleurs, le Demandeur ajoute que « les sept marques COSMEBIO relevées dans les différents pays précités sont toutes de la propriété de son Association COSMEBIO ».

Enfin, le Demandeur prétend que le Défendeur est « d'une mauvaise foi flagrante ».

A l'appui de cette assertion, le Demandeur rappelle que l'Association COSMEBIO qui regroupe près de 250 membres, tant en France qu'à l'étranger, est une référence dans le domaine de la cosmétique biologique ; qu'il s'agit d'ailleurs d'une référence reconnue par le Défendeur puisqu'il présente sur son site internet www.onaturel.org (dont des extraits sont annexés à la requête) les marques nominales et semi-figuratives COSMEBIO.

Le Demandeur fait à cet égard valoir « qu'en tant que professionnel, Monsieur PIETRO ne pouvait ne pas savoir qu'en réservant le nom de domaine « COSMEBIO.EU »il portait atteinte aux droits des titulaires de marques qu'il présente sur son propre site ».

Enfin, il fait valoir que le nom de domaine litigieux pointe sur aucun site inactif et dénonce cette « détention passive contestable » par le Défendeur.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

EN CE QUI CONCER?E LA PROCEDURE

Lorsque le Centre reçoit une plainte, il respecte une procédure stricte qui inclut la notification de la plainte au Défendeur. Cette notification attire l'attention sur l'élément suivant :

« Obligations non accomplies. Au cas où votre réponse à la requête ne serait pas envoyée dans les délais indiqués ci-dessus ou si elle ne remplirait pas les conditions de forme contenues dans les Règles ADR et/où les Règles Complémentaires ADR et ce, après expiration d'un sursis afin de palier aux insuffisances selon le § B3 (d) des Règles ADR, il sera acquis que vous n'aurez pas rempli les obligations. Cependant, nous instituerons un Tribunal ADR afin que celui-ci juge de la réalité du litige qu'il tranche. Le Tribunal n'est pas obligé de tenir compte de la Requête qui est déposée en dehors des délais ou qui ne remplit pas les conditions de forme, il pourra décider sur son seul jugement s'il la prendra en compte. De par la non réalisation de vos obligations, il tirera les conclusions qu'il jugera adéquates selon le § B10 des règles ADR. »

Le Défendeur a également reçu une communication du Centre d'Arbitrage ADR (CAC) l'informant de l'expiration du délai pour déposer sa réponse.

Lorsque le Défendeur ne répond pas dans les temps, le CAC lui adresse en outre un document de « Notification de manquement aux obligations de la Partie Défendante », qui rappelle l'importance de la réponse ; on y lit notamment que :

"2. Le Tribunal ADR et le Demandeur seront informés des manquements aux obligations de votre part. Le Tribunal ADR décidera par son seul jugement s'il y a lieu de prendre en considération votre Réponse à la Requête défectueuse (si elle a été présentée) lors du règlement de l'affaire."

Malgré ce qui précède, le Défendeur n'a pas réagit à la plainte.

Quelles sont les conséquences qui s'attachent à ce défaut ?

Dans la plupart des cas, il est impossible pour un demandeur de démontrer avec une absolue certitude, l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur, ainsi que sa mauvaise foi.

Le tiers-décideur attend du demandeur qu'il apporte à tout le moins une preuve raisonnable, qui peut être constituée par un faisceau d'indices indiquant, ensemble ou séparément, l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur.

Pour le défendeur, la réponse qu'il adresse suite à la plainte, est l'occasion d'expliquer, de mettre en perspective et/ou de contredire les éléments de fait avancés par le demandeur. Elle est aussi l'occasion d'attirer l'attention du tiers-décideur sur d'autres éléments de faits ou de droit permettant de conforter sa position.

Dans le cas d'espèce, la requête repose sur des allégations et des faits qui sont eux-mêmes appuyés par des pièces en apparence valables.

Le Défendeur avait la possibilité de répondre, mais il a choisi de ne pas le faire.

Bien que ce silence ne soit pas en tant que tel la reconnaissance de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur, il expose le défendeur au risque de voir le tiers-décideur se fonder sur les seuls éléments en apparence valables, présentés par le demandeur.

EN CE QUI CONCERNE LE FOND

Aux termes de l'article 21§1 du Règlement applicable : « 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 paragraphe1, 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. »

Première condition : identité ou risque de confusion avec un droit reconnu

Le Demandeur produit plusieurs certificats d'enregistrement de marques françaises et/ou communautaires, composée entièrement du vocable COSMEBIO, ou l'incluant.

Le Demandeur démontre aussi avoir adopté ce vocable à titre de dénomination pour l'Association créée.

Ces éléments démontrent à suffisance les droits antérieurs du demandeur.

Il n'est pas contestable que le nom de domaine litigieux est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu au profit du Demandeur.

La première condition est satisfaite.

Deuxième condition : absence de droit ou d'intérêt légitime

Aux termes de l'article 21§2 du Règlement : « L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout autre avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaires 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 établie par le droit national et/ou communautaire. »

D'après les pièces présentées, il ne semble pas que le défendeur puisse invoquer l'une de ces trois situations.

Au contraire, il ressort de la recherche d'antériorité relativement large effectuée par le Demandeur que le Défendeur n'est titulaire d'aucune marque comportant le vocable COSMEBIO.

En outre, le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucun site actif.

Il semble également que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux, au contraire du Demandeur qui en apporte la preuve dans son dossier de pièces. (Cfr. Certificats d'enregistrement de marques, noms de l'Association, noms de domaines antérieurs pointant vers le site actif de l'Association, etc.)

Il semble enfin que (i) le nom de domaine litigieux est inactif ; (ii) le Défendeur emploie la dénomination « COSMEBIO » sur son site actif, en toute connaissance de cause, pour référencer les produits du Demandeur ce qui indique qu'il connaît celui-ci et ses activités.

L'absence de droit ou d'intérêt légitime, est établie.

Surabondamment, troisième critère : la mauvaise foi

Dans la mesure où l'absence de droit ou d'intérêt légitime est établie, la question de la mauvaise foi est surabondante. En effet, le Règlement CE 874/2004 fait de ces conditions des conditions alternatives et non cumulatives.

Deux éléments doivent être soulignés :
• Le Défendeur emploie la dénomination « COSMEBIO » sur son site web actif, en toute connaissance de cause, pour référencer les produits du Demandeur, ce qui indique qu'il connaît celui-ci et ses activités.

• Le Demandeur a pu récupérer le nom de domaine « COSMEBIO.NET » préalablement réservé par le Défendeur, quand celui-ci a finalement décidé, après avoir été mis en demeure, de ne pas le renouveler à son échéance.

La mauvaise foi est établie.

DECISION

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

de transférer le nom de Domaine COSMEBIO à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	Thibault Verbiest

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2009-11-27

Summary

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

Based on the sole elements presented by the plaintiff, it appears that :

the trademarks of the plaintiff are apparently valid;

the respondant has no legitimate interest/right on the domain name, notably because (i) he was clearly aware of both the exitence and the nature of the activities of, the plaintiff ; (ii) not a single trademark or valid right was found in favour of the respondant, either identical or similar to the domain name ; (iii) as a consequence, and because of its default, it appears that there is apparently no reason for the Respondant to register the domain name.