Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008488

Case number	CAC-ADREU-008488
Time of filing	2023-02-24 09:13:57
Domain names	fr-but.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	BUT INTERNATIONAL

Complainant representative

Organization	NAMESHIELD S.A.S.

Respondent

Name	rene danny

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

1. Le Tribunal n'a connaissance d'aucune procédure judiciaire en cours ou terminée concernant le nom de domaine litigieux <fr-but.eu> (ci-après le "**Nom de Domaine Litigieux**").

SITUATION DE FAIT

2. Créée en 1972, la société BUT INTERNATIONAL (le "**Requérant**") est une enseigne française de magasins spécialisés dans l'équipement de la maison.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques « BUT », dont :

- La marque française BUT n° 98756795 enregistrée depuis le 28 octobre 1998 et dûment renouvelée ;
- La marque internationale BUT n° 974306 enregistrée depuis le 28 décembre 2007 et dûment renouvelée.

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine contenant la marque « BUT », dont le nom de domaine <but.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 11 novembre 1996 et utilisé pour son site officiel.

Le nom de domaine litigieux <fr-but.eu> a été enregistré le 27 octobre 2022 par une entité dénommée "Combell NV" (le "**Défendeur**"). Il pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

A. PARTIE REQUÉRANTE

3. Le Requérant soutient que :

a) Le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable, 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 Noms de Domaine Litigieux est semblable à la marque BUT au point de prêter à confusion. En effet, le Nom de Domaine Litigieux contient la marque BUT dans son intégralité.

Le Requérant soutient que l'ajout de l'abréviation « FR » (signifiant « FRANCE », en référence à la forme juridique du Requérant) et d'un tiret ne permet pas d'échapper à la confusion avec la marque du Requérant.

Le Requérant en déduit que le Nom de Domaine Litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion.

b) Le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous la dénomination BUT.

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 BUT du Requérant, ou une demande d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

Enfin, le Nom de Domaine Litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement, et il a été utilisé dans le cadre d'une tentative de phishing. En effet, le Défendeur a tenté de se faire passer pour le directeur général de la société BUT INTERNATIONAL afin d'effectuer des commandes de produits en son nom. Cette pratique ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou services, ni un usage légitime non commercial ou loyal.

Dès lors, le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.

c) Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le Nom de Domaine Litigieux est semblable à la marque BUT du Requérant au point de prêter à confusion.

De plus, le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé dans le cadre d'une tentative de phishing.

Dès lors, le Requérant soutient que le Défendeur, domicilié en France, avait connaissance des droits du Requérant sur le terme BUT®, ce qui atteste de sa mauvaise foi.

Enfin, le Nom de Domaine Litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement, et il a été utilisé dans le cadre d'une tentative de phishing. En effet, le Défendeur a tenté de se faire passer pour le Directeur général de la société BUT INTERNATIONAL et utilisé le nom de domaine dans le cadre d'une tentative de phishing, en créant une adresse sur le modèle «[…]@fr-but.eu » dans l'objectif de démarcher un fournisseur en son nom. 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 le Défendeur a enregistré et utilise les Noms de Domaine Litigieux de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

4. La Partie Défendante n'a pas soumis de réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

5. Aux termes de l'article 4, §4 du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 (ci-après désigné le "**Règlement**") :

"Un nom de domaine peut [...] être révoqué et s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL [...] 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 par son titulaire sans celui-ci ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ; ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".

Il appartient donc au Tribunal d'apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les conditions d'application de l'article 4, §4 du Règlement sont remplies afin de décider si le Nom de Domaine Litigieux doit ou non être transféré au Requérant.

I. LE NOM DE DOMAINE ENREGISTRE EST IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONFONDU AVEC UN NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT DE L'UNION OU LE DROIT NATIONAL

6. Au regard des pièces produites par le Requérant, il n'est pas douteux que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible d'être confondu avec le signe "BUT" sur lequel un droit de marque est établi par le droit national (marque n° 98756795) au sens de l'article 4, §4 du Règlement :

- d'une part, la marque "BUT" est intégralement reproduite par le Nom de Domaine Litigieux ;
- d'autre part, l'ajout du préfixe "fr-" devant la marque du Requérant, laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un sous-domaine en lien avec le site français du Requérant, ce qui accentue le risque de confusion avec sa marque.

Le Tribunal estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible d'être confondu avec les marques invoquées au soutien de sa requête et que la condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est satisfaite.

II. LE NOM DE DOMAINE A ETE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM

7. Aux termes du paragraphe B(11)(e) des Règles ADR, la preuve des droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances suivantes :

- Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche ;

- Le Défendeur, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne ;

- Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne.

8. Lorsque le Requérant établit prima facie que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime, sur le Nom de Domaine Litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c'est au Défendeur d'apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux. Si le Défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément.

9. Au regard des pièces communiquées au Tribunal, le Requérant établit l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime du Nom de Domaine Litigieux, le Tribnual ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est satisfaite.

Le Tribunal estime en conséquence que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

III. LE NOM DE DOMAINE A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI

10. De surcroit, il résulte des pièces versées aux débats que le Défendeur a tenté de se faire passer pour le directeur général de la société BUT INTERNATIONAL et utilisé le nom de domaine dans le cadre d'une tentative de phishing, en créant une adresse sur le modèle «[…]@fr-but.eu » dans l'objectif de démarcher un fournisseur en son nom. Cette seule constatation suffit, s'il en était besoin, à caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que le Nom de Domaine a été utilisé de mauvaise foi par le Défendeur et que les conditions du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR sont satisfaites.

***

11. Dans la mesure où le Requérant est une société française qui remplit la condition d'éligibilité posée par l'article 4, §6 du Règlement, le Nom de Domaine Litigieux est transféré au Requérant.

DECISION

12. Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine <fr-but.eu> au Requérant.

PANELISTS

Name	**Frédéric Sardain**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2023-05-07

Summary

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

I. Disputed domain name: <fr-but.eu>

II. Country of the Complainant: France, country of the Respondent: N/A

III. Date of registration of the domain name: 27 october 2022

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
- combined trademark registered in France, reg. No. 98756795, until 28 October 2028, filed on 28 October 1998, registered on 28 October 1998 in respect of goods and services in classes 7 ; 9 ; 11 ;16 ; 20 ; 21 ; 24 ; 27 ; 35 ; 36.

V. Response submitted: No

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

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No.
2. Why: Complainant establishes prima facie the absence of rights and legitimate interests of Respondent in the Disputed Domain Name. Respondent has no trademark or other rights and does not have authorization to use the "BUT" trademark. The Panel concludes that Respondent has no rights or legitimate interests in the Disputed Domain Name.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. Yes
2. Why: The Respondent attempted to impersonate the general manager of BUT INTERNATIONAL and used the domain name in a phishing attempt, creating an address on the model "[...]@en-but.eu" with the objective of soliciting a supplier on his behalf.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes