Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008568

Case number	CAC-ADREU-008568
Time of filing	2023-12-06 17:29:09
Domain names	lactalisgroupe.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Groupe Lactalis

Complainant representative

Organization	NAMESHIELD S.A.S.

Respondent

Name	Kevin Baptais

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

D'après les informations communiquées, il n'existe aucune procédure judiciaire en cours ou terminée qui concerne le nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

Le Requérant fait partie du groupe éponyme, qui est le premier acteur mondial dans le secteur des produits laitiers avec plus de 85 5000 salariés, 270 sites de production et une présence dans plus de 51 pays différents.

Le Requérant a démontré être le titulaire des marques enregistrées suivantes :

- La marque de l'Union européenne LACTALIS n°1529833, du 28 février 2000 (renouvelée)
- La marque internationale LACTALIS n°1721957, du 2 décembre 2022 qui désigne l'Union européenne, les Etats-Unis, l'Inde et la Chine en cours d'examen

Le Requérant est également titulaire d'un important portefeuille de noms de domaine, comprenant la marque LACTALIS notamment :

<lactalis.com> enregistré le 9 janvier 1999; <lactalis.net> enregistré le 28 décembre 2011; <groupelactalis.eu>, enregistré le 28 janvier 2016.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <lactalisgroupe.eu> le 10 août 2023. Le nom de domaine est inactif. Cependant, le serveur de messagerie est configuré.

Le Requérant a déposé les documents suivants afin de prouver les faits susmentionnés :

- Informations concernants le Requérant

- Copies des marques du Requérant

- Copies Whois des noms de domaine du Requérant

- Copie du site internet du nom de domaine litigieux

- Copie Whois du nom de domaine litigieux

- Copie de la zone DNS du nom de domaine litigieux

A. PARTIE REQUÉRANTE

DROITS

Le Requérant a démontré, à la satisfaction de la Commission, que 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 (au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).

ABSENCE DE DROITS OU D'INTÉRÊTS LÉGITIMES

Le Requérant a, à la satisfaction de la Commission, démontré que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux (au sens du paragraphe 4.a)ii) des Principes directeurs).

MAUVAISE FOI

Le Requérant a, à la satisfaction de la Commission, démontré que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (au sens du paragraphe 4.a.iii) des Principes directeurs).

B. PARTIE DÉFENDANTE

LE DEFENDEUR N'A PAS REPONDU AUX ARGUMENTS DU REQUERANT.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

1. Identité (paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs)

A la lumière des documents fournis par le Requérant, il apparaît qu'il détient divers droits de marque au moins dans l'Union européenne.

La Commission considère que le nom de domaine litigieux reproduit de manière strictement identique le signe « LACTALIS » tel qu'il ressort des documents communiqués par le Requérant.

L'ajout du terme « groupe » n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque LACTALIS (Voir WIPO Case No. D2012-0047, Compagnie Générale des Etablissements Michelin and Michelin Recherche et Technique S.A. v. Eijiobara Obara). L'extension «.eu » ne change pas l'impression générale de la désignation comme étant liée à la marque du Requérant (Voir CAC No. 08304, Carrefour c. FRANK JEAN-MARIE DANIEL).

La Commission considère ainsi que le nom de domaine <lactalisgroupe.eu> est similaire au point prêter à confusion avec les marques enregistrées du Requérant.

2. Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime concernant le nom de domaine (paragraphe 4(a)(ii) des Principes Directeurs).

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a jamais obtenu de licence ou d'autorisation pour enregistrer le nom de domaine

<Lactalisgroupe.eu>. En outre, le Défendeur n'a jamais cherché à obtenir le consentement du Requérant pour enregistrer le nom de domaine susmentionné. En outre, le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous la dénomination « LACTALIS ».

Par ailleurs, le nom de domaine est inactif. Par conséquent, il n'existe aucune preuve de l'utilisation ou de la préparation de l'utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de produits ou de services, ni d'une utilisation légitime non commerciale ou loyale du nom de domaine, sans intention de gain commercial de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause (Voir, WIPO Case n° D2011-0421, Cleveland Browns Football Company LLC v. Andrea Denise Dinoia).

Enfin, le Défendeur a eu l'occasion de présenter ses arguments à l'appui de ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Toutefois, l'absence de réponse démontre le manque d'intérêt légitime du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission considère que le Défendeur est dépourvu de tout droit ou intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux.

3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (paragraphe 4(a)(iii) des Principes Directeurs)

Ainsi, compte tenu du caractère distinctif de la marque et de sa réputation, la Commission estime que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de la marque LACTALIS.

Par ailleurs, le Requérant a bien démontré que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque LACTALIS. Le Défendeur ne peut donc pas raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime à travers le nom de domaine litigieux.

Enfin, le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive, ce qui ne fait pas obstacle à l'établissement d'un usage de mauvaise foi (Voir, WIPO Case n° D2011-0421, Cleveland Browns Football Company LLC v. Andrea Denise Dinoia). En effet, le serveur de messagerie peut légitimement présumer d'une utilisation frauduleuse telle que la tentative d'hameçonnage.

La Commission considère qu'un tel enregistrement et usage du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi.

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 <lactalisgroupe.eu> à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**Nathalie Dreyfus**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2023-12-06

Summary

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

I. Disputed domain name: [lactalisgroupe.eu

II. Country of the Complainant: France, country of the Respondent: France

III. Date of registration of the domain name: 10 August 2023

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. LACTALIS trademark of 28 February 2000, registered in European Union, reg. No. 1529833
2. LACTALIS international trademark designating China, the US, the EU and India, reg. No. 1721957, registered on 2 December 2022

3. <lactalis.com> domain name, registered on 9 January 1999;

4. <lactalis.net> domain name registered on 28 December 2011;

5. <groupelactalis.eu> domain name registered on 28 January 2016.

V. Response submitted: No

VI. Domain name 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: The Respondent never obtained a license or authorization to register the <lactalisgroupe.eu> domain name. Further, the Respondent never sought the Complainant's consent to register the aforementioned domain name, and the Respondent is not identified in the Whois database as "LACTALIS".
Furthermore, the domain name is inactive. Accordingly, there is no evidence of the use or preparation for use of the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services, nor of any legitimate non-commercial or fair use of the domain name, without intent of commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark of goods or services at issue.
Finally, the Respondent had the opportunity to present its arguments in support of its rights or legitimate interests in the disputed domain name. However, the absence of any response demonstrates the Respondent's lack of legitimate interest in the registration and use of the disputed domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. Yes
2. Why: Given the distinctive character of the mark and its reputation, the Panel finds that the Respondent registered the disputed domain name with full knowledge of the LACTALIS mark.
In addition, the Complainant has clearly demonstrated that the disputed domain name reproduces the LACTALIS trademark in its entirety. The Respondent therefore cannot reasonably claim that it intended to develop a legitimate business through the disputed domain name.

Finally, the disputed domain name redirects to an inactive page, which does not preclude the establishment of bad faith use. Indeed, the e-mail server may legitimately presume fraudulent use such as attempted phishing.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

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