Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008722

Case number	CAC-ADREU-008722
Time of filing	2025-03-16 11:19:51
Domain names	photoneo.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Photoneo s.r.o.

Respondent

Name	Marco Andreoni

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a été informé d'aucune autre procédure en cours concernant le nom de domaine.

SITUATION DE FAIT

La Partie Requérante, la société PHOTONEO S.R.O, a constaté la réservation du nom de domaine <photoneo.eu> ("le Nom de Domaine") par un tiers.

La Partie Requérante a donc déposé une plainte le 30 janvier 2025.

La Partie Requérante fonde sa demande sur l'existence d'un droit attaché à l'enregistrement de la marque PHOTONEO.

Selon la Partie Requérante, la réservation du Nom de Domaine engendre un risque de confusion évident et que cette réservation a été faite en l'absence de tout intérêt légitime et de mauvaise foi.

Le 30 janvier 2025, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le même jour.

Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré, tout d'abord, la Plainte non recevable par une communication atypique du 31 janvier 2025 et a invité le Requérant à amender la Plainte notamment au regard du nom et adresse du Défendeur sur la base des informations communiquées par l'EURID ainsi que le choix de la langue de procédure pour être en conformité avec les règles de la procéure ADR. Le Requérant s'est exécuté dans les délais impartis et le Tribunal a considéré la Plainte recevable par une communiction atypique en date du 4 février 2025 et a attribué à cette affaire le n° 008722.

La Partie Défendante s'est connectée à la Plateforme dans le délai de 5 jours et a par cela confirmé la bonne réception de la Plainte.

La Partie Défendante a adressé une réponse par une communication atypique le 23 février 2025. Le Trbunal a adressé une réponse le 24 février 2025 à la Partie Défendante pour lui rappeler que:

- la réponse devait être adressée par le biais du formulair dédié

- la langue de procédure était la langue française

- la date d'expiration du délai pour déposer une réponse.

Après avoir nommé l'Expert le 25 février 2025, le dossier est transmis à celui-ci le 3 mars 2025, l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale. Le Tribunal doit rendre son projet de décision le 17 mars 2025.

A. PARTIE REQUÉRANTE

La Partie requérante ayant constaté la réservation du "Nom de Domaine" indique avoir contacté le registrar aux adresses de courriel hostmaster@1und1.de et abuse@ionos.fr en sollicitant la mise en relation avec "une personne titulaire du Nom de Domaine pour échanger au sujet de son acquisition". Elle précise estimer que ce Nom de Domaine a été acquis de mauvaise foi.

La Partie Requérante mentionne également que le domaine redirigeait vers le domaine www.digimac.it, mais "après l'envoi de cet e-mail, le domaine photoneo.eu redirige vers Instagram."

En outre, La Partie Requérante a contacté un dirigeant de DIGIMAC, société qui était antérieurement son intégrateur. La personne contactée a affirmé que lorsque le Nom de Domaine a expiré, "il l'avait acheté pour le rediriger vers sa page https://www.digimac.it/ et l'utiliser pour distribuer des scanners".

La Partie Requérante lui a proposé de racheter le Nom de Domaine et a demandé les conditions de ce rachat. Cette personne a demandé en contrepartie l'un de leurs produits s'apppuyant sur une forme de mise en avant ou promotion de la Partie Requérante. Cette dernière a fait une contre-proposition sur proposant la location dudit produit sur une durée limitée. La pesonne de la société DIGIMAC a refusé, souhaitant être propriétaire de ce produit.

Faute d'accord la Partie Requérante lui a indiqué qu'elle serait contrainte d'agir par des voies légales. En retour, le contact a indiquait qu'il "se contenterait de mettre en place une redirection vers Instagram, sans possibilité d'intervention de notre part".

La Partie Requérante s'est donc vue contrainte de déposer cette plainte devant le Tribunal.

Enfin, la Partie Requérante indique être titulaire de la marque PHOTONEO.

B. PARTIE DÉFENDANTE

La Partie Défendante conteste l'ensemble des arguments de la Partie Requérante.

Ainsi, la Partie Défendante indique que :

- Le Nom de Domaine était disponible sur le "marché" et il l'a acquis à titre personnel.
- Le Nom de domaine n'est pas redirigé après la réception du courriel de la Partie Requérante mais précise que "les gens de Digimac srl en Italie m'ont contacté fin décembre 2024 en découvrant que Photoneo avait été racheté par Zebra par la presse et qu'ils ne voulaient pas avoir le service de redirection de mon domaine. Les gens de Digimac m'ont expliqué que Photoneo leur demandait de promouvoir le marketing, linkedin, les salons, le logo et qu'ils avaient un contrat et qui peuvent faicilement demontrer cela"
- Le dirigeant de DIGIMAC n'a jamais eté contactée par la Partie Requérante à sa connaissance.
- Il connait "personnellement le CEO de DIGIMAC et la redirection du domaine n'a jamais eté facturé, je l'ai faite sans but commercial simplement parce que je connais mieux la partie internet que au sein de DIGIMAC."

La Partie Défendante précise ensuite qu'il n'a rien à voir avec la Partie Requérante ni DIGIMAC et qu'il est une personne . et qu'il est "une personne privée proprietaire" du Nom de Domaine "acheté régulièrement sur le marché.... Si [la Partie Requérane] est intéressée par l'achat du domaine, elle est libre de faire une proposi:on et celle-ci sera analysée si elle correspond à mon intérêt". La Partie Défendante souligne que le Nom de Domaine "n'est pas à vendre et que [il] n'a jamais fait d'offre commerciale à qui que ce soit, étant donné que [il] l'utilise pour la promotion de mes image artistique."

La Partie Défendante poursuit en mentionnant que lui et "une amie" developpe de la photographie d'art que le Nom de Domaine est utilisé pour faire une vitrine de photos. Aussi, elle précise que son nom de domaine elle peut le rediriger comme elle veut et ne l'exploite pas à des fins commerciales, "je ne fais pas de la concurrence" à la Partie Requérante.

La Partie Défendante conclue en indiquant que "Sur internet, le premier qui a acheté un domaine en est le propriétaire .... sauf s'il l'utilise à des fins de revente ou de promotio de produits sans en avoir le droit. Ce n'est pas le cas pour le [Nom de Domaine] et cela peut être facilement vérifié sur internet en tapant www.photoneo.eu que fait la promotion de mes photos artistiques".

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les termes et conditions de l'article 4§4 du Règlement (CE) n°2019/517 du 19 mars 2019.

Préalablement le Tribunal constate que ni la Partie Requérante ni la Partie Défendante n'étaye leur argumentation par de quelconques éléments de preuve. Ainsi, par exemple la Partie Requérante ne communique pas copie du ou des enregistrements de marque dont ellle dit être titulaire. La Partie Défendante n'apporte pas la preuve qu'elle a acheté le Nom de Domaine était disponible ("Très facile à vérifier") ni même que la redirection vers son compte Instagram remonte à fin déccembre 2024. Cependant la Partie Défendante indique "Je redirige vers mon Instagram Photo Art parce que les gens de Digimac srl en Italie m'ont contacté fin décembre 2024 en découvrant que Photoneo avait été racheté par Zebra par la presse).

Compte tenu de cette situation et pour une bonne administration, le Tribunal estime qu'en application de l'article B §7 des Règles ADR, il a la possibilité de procéder à des investigations en assurant l'équité entre les Parties.

Ainsi,

- le Tribunal a pu constater l'exitence de plusieurs enregisrement de la marque PHOTONEO au nom de la Partie Requérante, ces enregistrements étant en vigueur et déposés antérieurement à la réservation du Nom de Domaine;
- le Tribunal a examiné le compte Instagram sur lequel s'appuie la Partie Défendante et a constaté que le compte a été créé en janvier 2025 et comporte quatre publications, zéro "followers" et zéro abonnement.
- A partir du lien communiqué par la Partie Défendante concernant l'acquisition de la Partie Requérante par la société ZEBRA, il ressort qu'il est uniquement fait état de négociation en cours. L'acquistion a finalement abouti et n'a été officielle que le 5 mars 2025 (https://www.photoneo.com/photoneo-acquired-by-zebra-technologies/).
- Une vérification des archives de l'internet démontre que le Nom de Domaine était au moins en 2018 une redirection vers le nom de domaine utilisé par la Partie Requérante <photoneo.com>.

Sur la base des arguments des Parties et des résultats des investigations, et aux termes de l'article 4§4 du Règlement:

"Un nom de domaine peut également être révoqué et, s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL ou d'une procédure judiciaire appropriée, conformément aux principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis en vertu de l'article 11, 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 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".

Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par la Partie Requérante.

1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Européen?

Le Tribunal considère que le Nom de Domaine reproduit de manière strictement identique le signe PHOTONEO au nom de la société éponyme PHOTONEO. Il existe donc risque de confusion entre le signe antérieur et le Nom de Domaine contesté.

Le Tribunal ayant pu identifié sans difficulté sur les bases de données des offices que la Partie Requérante est titulaire d'un droit sur la marque PHOTONEO à tout le moins sur le territoire de l'Union Européenne (enregistrement de marque européen No 014597934 du 25 septembre 2015)

Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions de l'article 4§4 du Règlement (CE) n°2019/517 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.

2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?

Il est reconnu par la jurisprudence du Tribunal et les textes applicables que l'existence d'un intérêt légitime peut être démontré notamment quand:

a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire 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 établi par le droit national et/ou communautaire.

Il ressort clairement des arguments communiquées par la Partie Défendante qu'elle ne détient aucun droit légitime voire même confime initialement une redirection vers le site de la société DIGIMAC - les gens de Digimac srl en Italie m'ont contacté fin décembre 2024 en découvrant que Photoneo avait été racheté par Zebra par la presse et qu'ils ne voulaient pas avoir le service de redirection de mon domaine-. La redirection vers la page Instagram ne pouvant intervenir qu'à partir de 2025 (date de création du compte en question) et n'ayant qu'une activité très faible voire inexistante ne saurait permettre de conclure à une quelconque préparation d'exploitation ou une uttilisation effective. le titulaire n'étant pas, par ailleurs, connu sous le nom PHOTONEO ou en tout état de cause n'en rappporte pas la preuve incontestable.

En outre, le tribunal relève qu'il est suprenant de voir que la redirection vers la page Instagram remonte à janvier 2025 alors même que le nom de domaine a été enregistré en 2022. La concomitance apparaît opportune.

Enfin, la Partie Défendante confirme connaître "personnellement le CEO de DIGIMAC" et il ressort du site DIGIMAC que la Partie Défendante redige des articles pour cette dernière (https://digimac.it/author/marco-andreoni/). Le faisceau d'indices, sans aucune preuve contraire apportée par la Partie Défendante, et même un modus operandi particulier, tend à démontrer l'absence d'un intérêt légitime.

Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.

3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation du Nom de domaine de mauvaise foi?

Les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.

Compte tenu des éléments développés précédemment et de l’absence patente d’intérêt légitime, Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce point. Pour ces raisons le Tribunal considère que la Plainte satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.

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 <photoneo.eu> à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**David-Irving Tayer**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2025-03-16

Summary

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

I. Disputed domain name: [photoneo.eu]

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

III. Date of registration of the domain name: 20 October 2022

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:

1. word CTM, reg. No. 014597934, for the term PHOTONEO, filed on 22 September 2015, registered on 14 January 2016 in respect of goods and services in classes 7, 9 and 42

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical 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 has not been authorized by the Complainant to use the trademark. The Respondent is not commonly known by the disputed domain name. The disputed domain name is recently redirected to an Instagram account but initially was redirected towards the website of a former partner if not competitor of the Complainant with whom a clear relation exists with the Respondent. The Respondent failed to demonstrate any prior use either of the domain or for any goods or services to prove his legitimate rights and interests.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. Yes
2. Why: The Complainant demonstrated the absence of legitimate interest. According to the ADR rules, it is unnecessary to prove the second element of bad faith. Considering the true absence of legitimate interest, the Tribunal did not consider this point.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Neccessity for the Panel to proceed with investigation (ADR Rules under article B §7) for good administration of the ADR proceedings and equity

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

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

XII. Is Complainant eligible? Yes