Decision for dispute CAC-UDRP-100325

Case number	CAC-UDRP-100325
Time of filing	2011-10-21 08:53:21
Domain names	rueducommerce.biz

Case administrator

Name	Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	RueDuCommerce

Complainant representative

Organization	CHAIN AVOCATS

Respondent

Organization	Noise of Rose US LLC

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Autres procédures judiciaires - Aucune

IDENTIFICATION OF RIGHTS

Identification des droits

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

• WWW.RUE DU COMMERCE.COM, enregistrée le 29 Juillet 2005 sous le numéro 3374566, pour des biens et des services de classe 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 (marque française)

• Rue Du Commerce, enregistrée le 27 Juin 2000 sous le numéro 3036950, pour des biens et des services de classe 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 (marque française)

• RUE DU COMMERCE.COM, enregistrée le 14 mai 2009 sous le numéro 8299381 pour les produits et services de classe 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 (marque communautaire)

• Rue Du Commerce, enregistrée le 14 mai 2009 sous le numéro 8299356 pour les produits et les services de la classe 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 (marque communautaire)

FACTUAL BACKGROUND

FACTUAL BACKGROUND

Présentation des faits

FAITS ALLEGUES PAR LE REQUERANT ET NON CONTESTES PAR LE DEFENDEUR :

Le Requérant est une société de droit français dont l'activité est la vente de produits en ligne à grande échelle. La société du Requérant fut fondée en 2000 et a, depuis, acquis une notoriété importante parmi les consommateurs français. La société détient des droits de marques sur les termes RUE DU COMMERCE et est aussi titulaire de noms de domaines tels que <rueducommerce.fr> et <rueducommerce.com>.

Le Défendeur est une société de droit américain qui a enregistré le nom de domaine <rueducommerce.biz> le 14 janvier 2011. Ce nom de domaine redirige vers une page d'attente générée par le bureau d'enregistrement.

PARTIES CONTENTIONS

Argumentation des parties

Requérant

La plainte est rédigée comme suit (les termes exacts de la plainte telle que déposée par le Requérant sont reproduits ci-dessous) :

Pendant plus de onze ans RueDuCommerce a acquis une notoriété importante parmi les internautes français et les consommateurs. Il est maintenant un important commerçant en France, dont l'honorabilité et la fiabilité sont connus parmi les utilisateurs d'Internet.

Le nom de domaine litigieux est très semblable à la marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux contient les mêmes trois mots que rejoint marque protégée de la plaignante, seulement en changeant l'extension ". Biz".

Le nom de domaine litigieux est identique à des marques déposées de la partie plaignante.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine.

Les sondages par Internet et des recherches de bases de données des marques n'ont pas révélé d'utilisation ou d'enregistrements par le Défendeur qui pourraient être considérés comme pertinents.

Le nom de domaine litigieux, rueducommerce.biz a été enregistré en Janvier 2011 et a été renouvelé jusqu'en avril 2012.

La société RueDuCommerce a essayé plusieurs fois de rejoindre le propriétaire de la www.rueducommerce.biz nom de domaine:

- Le 19 Janvier, 2011 Un courrier avec accusé de réception adressée à Jean-Michel Tengang Bogogan, bruit de Rose américaine LLC, et par courriel (4b2ae1c8f348d05450580848b74ff9f1-jmt11@ contact.gandi.net)

- Le 7 Juillet, 2011 Un courrier avec accusé de réception adressée à Jean-Michel Tengang Bogogan, bruit de Rose américaine LLC, et via courriel et (4b2ae1c8f348d05450580848b74ff9f1-jmt11@ contact.gandi.net)

Aucune de ces lettres n'a été récupérée par le destinataire.

Le site web n'est pas exploité, il affiche seulement une page avec un message expliquant que le nom de domaine

"rueducommerce.biz" n'est pas disponible, et un lien vers le répertoire gandi.net.

La non-utilisation du nom de domaine constitue une détention passive, destinée à empêcher quiconque, y compris les propriétaires de marques, d'être en mesure d'enregistrer le nom de domaine rueducommerce.biz et d'utiliser un nom de domaine correspondant.

Cette détention passive empêche le propriétaire des marques d'utiliser les droits conférés par ses marques.

Il apparaît clairement que l'intimé détient ce nom de domaine sans aucun droit ou intérêt légitime.

En conséquence, les plaignants soutiennent que le nom de domaine litigieux a été enregistré sans droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine.

Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi

Le but de l'enregistrement du nom de domaine litigieux a été d'empêcher le Requérant, le propriétaire légitime de Rueducommerce et marques RUEDUCOMMERCE.COM de reprendre sa marque dans un nom de domaine correspondant.

La Politique UDRP prévoient plusieurs façons d'établir la mauvaise foi. Notre cas recouvre l’hypothèse dans laquelle le nom de domaine est inactif et n'est pas utilisé. Le site "rueducommerce.biz" n’est pas exploité. Il n’a été réservé que pour bloquer l'enregistrement par d'autres déclarants et surtout par la plaignante. La preuve en est que le titulaire, drapé dans sa mauvaise foi, refuse de répondre aux avertissements.

Le fait que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine indique une intention d'empêcher des tiers de refléter leurs marques dans des noms de domaine correspondant.

En conséquence, le nom de domaine litigieux est enregistré de mauvaise foi.

Conclusion

Le Défendeur a enregistré et est passivement titulaire d’un nom de domaine qui est identique à la marque déposée et utilisée par le plaignant.

Le nom de domaine est enregistré et renouvelé pour empêcher des tiers de refléter leurs marques dans des noms de domaine correspondant.

Malgré ses tentatives de bonne foi, le plaignant n'a pas réussi à trouver d’éléments laissant penser que le Défendeur a un intérêt légitime dans les droits ou la tenue du nom de domaine.

En conséquence, le plaignant demande respectueusement que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant, la société RueDuCommerce.

Défendeur

Aucune réponse n’a été soumise par le Défendeur.

RIGHTS

Droits

L’Expert estime que le Requérant a démontré que le nom de domaine 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) de la Politique).

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

Absence de droits ou d’intérêts légitimes

L’Expert estime que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine (au sens du paragraphe 4(a)(ii) de la Politique).

BAD FAITH

Mauvaise foi

L’Expert estime que le Requérant a démontré que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (au sens du paragraphe 4(a)(iii) de la Politique).

PROCEDURAL FACTORS

Eléments procéduraux

L’Expert estime que tous les éléments procéduraux de la Politique ont été respectés et qu’il lui paraît approprié de rendre sa décision.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

Principaux éléments de la décision

Le paragraphe 15 du Règlement prévoit que l’Expert statue au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément à la Politique, au Règlement et à tout principe ou règle de droit qu’il ou elle juge applicable.

Dans l’éventualité d’un défaut de l’une des Parties, l’article 14 du Règlement prévoit que si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respecte pas l'une quelconque des dispositions ou conditions du Règlement, l’Expert peut en tirer les conclusions qu'il ou elle juge appropriées. Dans ce cas le Défendeur n’a pas soumis de Réponse et par conséquent n’a contesté aucune des allégations faites par le Requérant. L’Expert est donc obligé de rendre sa décision au vu des éléments de faits contenus dans la Plainte et des documents mis à sa disposition par le Requérant afin d’appuyer ses assertions.

Le paragraphe 4(a) de la Politique indique que le Requérant doit prouver chacun des points suivants :

(i) le nom de domaine enregistré par le Défendeur 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; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Considérant chacun de ces éléments, l’Expert décide comme suit :

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Sur la base des éléments soumis par le Requérant, l’Expert estime que le Requérant a des droits de marque sur le terme RUE DU COMMERCE.

L'Expert rappelle un principe énoncé par de nombreux experts selon lequel l’adjonction du suffixe .BIZ est inopérante et n'est pas de nature à altérer la similarité entre le nom de domaine et les marques détenues par le Requérant. Ce principe s'applique également au fait que les marques du Requérant sont en tout ou partie enregistrées avec des lettres majuscules

alors que le nom de domaine apparaît seulement en lettres minuscules.

Sur la base de ces considérations, l'Expert considère que le nom de domaine est identique à une marque sur laquelle le Requérant détient des droits.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le deuxième élément dont le Requérant doit apporter la preuve est que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache (paragraphe 4(a)(ii) de la Politique).

La Politique (paragraphe 4(c)) énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l'intérêt légitime d'un défendeur sur un nom de domaine telles que :

"(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."

Compte tenu de l'argumentation du Requérant, l'Expert considère que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur. Le Défendeur étant défaillant, il n'a pas réfuté les allégations du Requérant.

Par ailleurs, le Défendeur a enregistré le nom de domaine sous l'extension .BIZ. L'extension .BIZ est soumise à des Restrictions à l'Enregistrement, telles que définies par l'Accord d'agrément conclu entre NeuStar, Inc, l'entité en charge du service d'enregistrement des noms de domaine en .BIZ, et l'ICANN. Aux termes de cet Accord, l'enregistrement de noms de domaine sous le TLD .BIZ est destiné uniquement à des noms qui sont ou seront utilisés essentiellement à "des fins commerciales honnêtes" et toute personne enregistrant un nom de domaine en .BIZ à d'autres fins porte atteinte à cet Accord.

Le nom de domaine est actuellement utilisé uniquement pour rediriger vers une page d'attente générée par le bureau d'enregistrement du nom de domaine. L'Expert considère que cette utilisation du nom de domaine n'est pas conforme aux Restrictions à l'Enregistrement relatives aux noms de domaine en .BIZ, ce qui renforce la conviction de l'Expert que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

Au vu des éléments ci-dessus, l'Expert estime que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le troisième élément dont le Requérant doit apporter la preuve est que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Paragraphe 4(a)(iii) de la Politique).

Concernant l'enregistrement, l'Expert considère sur la base des faits de la présente affaire, que le Défendeur avait le Requérant à l'esprit lors de l'enregistrement du nom de domaine le 14 janvier 2011, étant donné que le Requérant a acquis une réputation importante en France et détient des droits de marque depuis 2000. A cet égard, il est intéressant de noter que le nom de domaine est très distinctif, particulièrement du fait qu'il contient des termes français alors que le Défendeur semble être une société basée aux Etats-Unis. L'Expert estime par conséquent peu probable que le Défendeur ait pu enregistrer le terme RUE DU COMMERCE en tant que nom de domaine sans avoir le Requérant à l'esprit, et donc avec pour objectif final de profiter d'une certaine manière des droits détenus par le Requérant.

Quant à l'utilisation de mauvaise foi, comme mentionné ci-dessus, le nom de domaine n'est actuellement pas utilisé. Cependant, en prenant en compte les faits et circonstances du cas d'espèce, l'Expert considère que dans ce cas l'utilisation passive du nom de domaine n'empêche pas la caractérisation d'utilisation de mauvaise foi. Du fait de la nature distinctive de la marque du Requérant et de la réputation considérable du Requérant dans le domaine du commerce en ligne, il est difficile de concevoir que le Défendeur ait pu utiliser ou avoir l'intention d'utiliser le nom de domaine de bonne foi.

L'Expert considère par conséquent que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) de la Politique et 15 du Règlement, l'Expert ordonne que le nom de domaine <rueducommerce.biz> soit transféré au Requérant.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. **RUEDUCOMMERCE.BIZ**: Transferred

PANELLISTS

Name	**Jane Seager**

DATE OF PANEL DECISION 2011-12-14

Publish the Decision