Anonymized decision for dispute CAC-UDRP-106054

Case number	CAC-UDRP-106054
Time of filing	2023-12-27 08:44:31
Domain names	sanef-groupe.com

Case administrator

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

Complainant

Organization	SANEF

Complainant representative

Organization	Cabinet Vidon, Marques & Juridique PI

Respondent

Organization	[redacted]

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

D'après les informations communiquées, l'Expert n'a connaissance d'aucune procédure judiciaire en cours ou terminée qui concerne le nom de domaine litigieux.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

Le Requérant a apporté la preuve de la titularité des enregitrement suivants :

- "SANEF (avec logo)", marque française n° 93478220 déposée le 28 juillet 1993 en classes 35, 36, 37 ;
- "SANEF (avec logo)" marque de l'Union européenne n°008310831, déposée le 17 avril 2009 en classes 09, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 ;

Le Requérant est également propriétaire du nom de domaine <sanef.com> qui a été réservé depuis au moins le 21 avril 1998 et exploite les sous-domaines :

- <groupe.sanef.com>
- <autoroutes.sanef.com>.

FACTUAL BACKGROUND

Le Requérant est un des acteurs majeurs dans le domaine de la gestion des autoroutes.

La dénominaton du Requérant est terme fantaisiste qui se réfère à l'acronyme "Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France", essentiellement connu sous le nom de "SANEF" par le public.

Depuis sa création en 1963, le Requérant est devenu un acteur majeur dans le domaine de l'information et de la concession d'autoroutes en France. SANEF a été rachetée par le groupe espagnol ABERTIS en 2005.

En 1994, il y a également eu une expansion de l'activité dans le domaine de la radiodiffusion, avec le lancement de la chaîne "SANEF 107.7" (web et radio).

Le Requérant précise également que par une recherche effectuée sur Google pour le mot "SANEF", les sites web qui apparaissent comme les premiers résultats sont ceux du Requérant. En outre, la grande majorité des résultats de cette recherche sont en relation avec le Requérant, qu'il s'agisse de ses propres sites web et médias sociaux, ou de sites web de tiers, faisant référence aux activités du Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 4 février 2020 et est encore enregistré.

PARTIES CONTENTIONS

Le Requérant affirme que les exigences des Principes directeurs ont été respectées et que le nom de domaine litigieux devrait être transféré á le Requérant.

LE DEFENDEUR N'A PAS REPONDU AUX ARGUMENTS DU REQUERANT. Toutefois, le Défendeur a adressé un courriel, au-delà du délai de réponse fixé par les Principes Directeurs, au centre d'arbitrage. Le Défendeur indique « Bonjour, Je m'appelle [NAME] et je suis le responsable SI de la société [NAME]. La situation va être réglée prochainement. Nous sallons faire le nécessaire pour qu'ils [le Requérant] récupèrent le nom de domaine. ».

RIGHTS

Le Requérant a démontré, à la satisfaction de l'Expert, 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).

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

Le Requérant a, à la satisfaction de l'Expert, 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).

BAD FAITH

Le Requérant a, à la satisfaction de l´Experte, 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).

PROCEDURAL FACTORS

L'Expert est convaincu que toutes les conditions de procédure prévues par les principes UDRP ont été remplies et qu'il n'y a aucune autre raison pour laquelle il serait inapproprié de rendre une décision.

L'Expert précise avoir pris, malgré la communication tardive et au-delà des délais préfixes en considération le message du Défendeur. Dès lors que ce dernier ne conteste pas le fondement ni les arguments évoqués dans la Plainte et qu'il précise envisager transférer, l'Expert estime que cela ne modifie pas le fait d'avoir à rendre une décision sur la base des arguments de la Plainte uniquement.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

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

A la lueur des documents communiqués par le Requérant, il apparaît qu'il détient divers droits de marque au moins dans l'Union

européenne.

L'Expert considère que le nom de domaine litigieux reproduit de manière strictement identique le signe "SANEF" tel qu'il ressort des documents communiqués par le Requérant.

L'ajout du terme générique "groupe" n'est pas suffisant pour faire disparaitre le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque SANEF (Voir WIPO Case No. D2012-0047, Compagnie Générale des Etablissements Michelin and Michelin Recherche et Technique S.A. v. Eijiobara Obara).

L'Expert considère ainsi que le nom de domaine <sanef-groupe.com> est identique ou à tout le moins similaire au point de 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 <sanef-groupe.com>. En outre, le Défendeur n'a jamais cherché à obtenir le consentement du Requérant pour enregistrer le nom de domaine précité. Le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous la dénomination "SANEF" ou "SANEF GROUPE"

Par ailleurs, le nom de domaine est inactif et bloqué. 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, l'Expert 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 forte connaissance par le public européen, l'Expert estime que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des droits de marque SANEF qu'il ne pouvait ignorer.

Par ailleurs, le Requérant a bien démontré que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque SANEF. L'Expert considère donc que le Défendeur ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime avec le nom de domaine litigieux.

Enfin, le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive, mais qui n'exclut pas une activité de mauvaise foi, tel de l'hameçonnage dès lors que le champs MX est configuré.

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

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

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

PANELLISTS

Name	**David-Irving Tayer**

DATE OF PANEL DECISION 2024-01-24

Publish the Decision