

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden

Litige n° D2014-1066 #

1. Les parties

Le Requérant est SNC du Centre Commercial de Valdoly de Paris, France, représenté par Casalonga Avocats, France.

Le Défendeur est SA Bolden de Luxembourg, Luxembourg.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <valdoly.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Register.IT SPA.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par SNC du Centre Commercial de Valdoly auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 20 juin 2014.

En date du 20 juin 2014, le Centre a adressé une requête à Register.IT SPA aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 de juin 2014, Register.IT SPA a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 2 juillet 2014, le Centre a informé les parties que la Plainte a été déposée en français et que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le Centre a demandé le Requérant de fournir (1) la preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (2) déposer une plainte traduite en anglais; ou (3) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure.

Le 3 juillet 2014, le Requérant a présenté une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas répondu à la Notification de la langue de la procédure.

Le 4 juillet 2014, avant la Notification de plainte et ouverture d'une procédure administrative, le Défendeur a fait parvenir sa Réponse en français.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 21 juillet 2014, une Notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 août 2014. Tel qu'indiqué précédemment, le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 4 juillet 2014.

En date du 22 août 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requêteur est une entreprise gérant un centre commercial en France. Le Requêteur invoque diverses marques déposées à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle en France ("INPI"), dont les suivantes :

- marque verbale VALDOLY n° 073488126 déposée le 13 mars 2007, enregistrée en classes 35, 36, 37, 41 et 42 ;

- marque semi-figurative contenant VALDOLY, enregistrée sous le numéro n° 083558639 déposée le 26 février 2008, enregistrée en classes 35, 36, 37, 41 et 42.

Le Requêteur est également titulaire du nom de domaine <valdoly.fr>, créé le 28 décembre 2004, et donnant accès au site "www.valdoly.fr" exploité par le Requêteur.

Le nom de domaine litigieux <valdoly.com> a été enregistré le 28 avril 2001. Le Défendeur est titulaire du nom de domaine litigieux depuis le 18 août 2008. La dernière mise à jour du nom de domaine litigieux au nom du Défendeur est intervenue le 3 août 2013.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à certaines marques de produits ou de services sur laquelle le Requêteur prétend avoir des droits. Le Requêteur soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requêteur soutient que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine d'une façon légitime ou équitable, mais qu'il renvoie l'utilisateur à un site web critiquant le Requêteur. Enfin, le Requêteur soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur#

Le Défendeur conteste la plainte et estime avoir détenu le nom de domaine litigieux de bonne foi. Le Défendeur prétend avoir concédé l'utilisation du nom de domaine à une autre société et que le Requêteur a pour seul objectif de récupérer le nom de domaine sans contrepartie.

6. Discussion et conclusions

A. Quant à la langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En l’espèce, le Requéran a démontré que le Défendeur comprend le français, le site Web lié au nom de domaine litigieux, y compris les mentions légales, étant rédigé en français. Le Requéran fait également état d’échanges entre les parties précédant la présente procédure, lesquels ont eu lieu en français. D’ailleurs, la Commission administrative relève que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requéran. La Commission administrative considère que le Défendeur était donc suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre. Enfin, le Défendeur a fait parvenir sa réponse en français. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir *Crédit du Nord c. Laurent Deltort*, Litige OMPI No. D2012-2532; *INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH dba DESIGUAL c. Two B Seller, Estelle Belouzard*, Litige OMPI No. D2011-1978).

La Commission administrative considère que dans ces circonstances, le Défendeur ne s’oppose donc pas à l’utilisation du français comme langue de la procédure et qu’il est préférable que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

B. Quant au fond

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la Plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requéran et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de d’autres commissions administratives, que le Requéran doit prouver tous les trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs pour pouvoir établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requéran, pour réussir, doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

1. 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 Requéran a des droits; et
2. le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
3. le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

B.1. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requéran doit établir qu’il a des droits de marques de produits ou de service dont il est titulaire. Le Requéran a établi qu’il existe des droits de marques françaises dont il est titulaire. Ces marques du Requéran sont antérieures au transfert du nom de domaine litigieux vers le Défendeur. Dès lors, la Commission administrative constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de

l'UDRP, que les droits de marque du Requérant datent d'avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <valdoly.com> est identique aux marques antérieures du Requérant.

Le nom de domaine génériques de premier niveau ("gTLD") ".com" peut ne pas être pris en compte pour juger de l'identité ou de la similitude prêtant à confusion (Voir *Hay & Robertson Licensing International AG v CJ Lovik*, Litige OMPI n° D2002-0122).

Puisque le nom de domaine litigieux est identique aux marques dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est démontré.

B.2. Droits ou légitimes intérêts

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence constante qu'il suffit pour le Requérant de démontrer qu'à première vue (*prima facie*) le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu'il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir: *Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH)*, Litige OMPI No. D2005-1094; *Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd.*, Litige OMPI No. D2003-0455; *Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o.*, Litige OMPI No. 2004-0110).

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu'il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur les noms de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s'y attache, cette preuve pouvant être constituée par l'une des circonstances ci-après:

- (i) Avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant aux nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- (ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, 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 des noms de domaine litigieux 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.

Le Requérant apporte la preuve de l'enregistrement de diverses marques comprenant le mot "valdoly", et déclare que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. La Commission administrative relève que le Défendeur n'est pas titulaire de marques reprenant le terme composant le nom de domaine litigieux et n'est pas connu sous ce nom de domaine litigieux.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux redirige les internautes vers un site Internet comprenant un texte faisant état d'une situation entre un "bailleur", étant un centre commercial, et un "commerçant". Il ressort du texte que le bailleur en question est critiqué.

La Commission administrative considère que compte tenu du fait que le nom de domaine litigieux est identique aux marques du Requérant, les internautes feront sans mal le lien entre le centre commercial géré par le Requérant et le "bailleur" critiqué sur le site Web lié au nom de domaine litigieux.

D'autres commissions administratives ont déjà considéré que le droit à la critique ne peut pas s'exercer à partir d'un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque, au risque

d'usurper l'identité du titulaire de cette marque et de lui causer un préjudice injustifié (*Nexity S.A. contre Maxime Joel Marie Brard*, Litige OMPI n° D2011-1305).

Cette opinion est particulièrement justifiée lorsque le nom de domaine est strictement identique à la marque critiquée sur le site, dès lors que les internautes pourraient a priori légitimement penser que le nom de domaine en question appartient au titulaire de la marque (*Credit Agricole S.A. contre Samir Laroussi*, Litige OMPI n° D2011-0423).

Pour la Commission administrative, le nom de domaine litigieux n'est donc manifestement pas utilisé d'une manière qui justifierait d'un intérêt légitime sur celui-ci.

Le Défendeur indique qu'il n'est pas responsable du site web susmentionné étant donné qu'il a concédé l'utilisation du nom de domaine à une autre société, la Sarl Inter-Distri. La Commission administrative constate toutefois que le Défendeur est bien le titulaire du nom de domaine litigieux, et qu'il est dès lors responsable de l'utilisation de celui-ci sur base du contrat d'enregistrement que le Défendeur a signé avec l'unité d'enregistrement Register.IT SPA.

En tout état de cause, la Commission administrative est d'avis que le Défendeur ne démontre pas avoir un quelconque droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu des Principes directeurs.

Dès lors, la Commission considère que le Requêteur a démontré que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux. Le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

B.3 Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée "en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

- (i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- (ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur est coutumier d'une telle pratique;
- (iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
- (iv) le nom de domaine est utilisé sciemment afin de tenter d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au titulaire du nom de domaine, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requêteur en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

Il ressort des diverses communications transmises par les parties qu'un litige existe entre le Requêteur et un ancien administrateur du Défendeur, Monsieur J.-L. Varanne, à l'époque où le nom de domaine litigieux a été transféré au Défendeur. Ce litige dépassant le cadre d'une procédure UDRP, la Commission se contentera d'analyser les seuls faits pertinents à la présente cause.

Le Requêteur estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré en connaissance des droits du Requêteur dans le but de faire pression sur le Requêteur, afin d'en obtenir une compensation pécuniaire clairement excédant le montant des frais qui peuvent être déboursés en rapport direct avec ce nom de

domaine.

Le Requêteur fait notamment état d'un courrier de Monsieur Varanne, également administrateur de la Sarl Inter-Distri susmentionnée, envoyé au gérant du Requêteur, la société ALTAREA, dans lequel il menace le Requêteur d'utiliser le nom de domaine litigieux "comme blog ou autre" (voir annexe 10 à la plainte du Requêteur). Monsieur Varanne, propose d'intégrer la cession du nom de domaine litigieux au Requêteur dans le cadre d'un règlement du litige existant entre les parties. Le Requêteur évoque également une proposition du Défendeur de vendre le nom de domaine <valdoly.com> au Requêteur pour un montant de 35.000 euros, somme que le Défendeur qualifie de "justifiée". Ceci est d'ailleurs confirmé par le Défendeur.

La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d'un nom de domaine litigieux d'éviter d'enregistrer et d'utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d'un tiers (Voir *Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation*, Litige OMPI No. D2009-0776).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait dès lors être au courant de l'existence de droits de marques du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Voir *Spontin SA c. sig services, Com web services, A Consumer Service MutuWeb*, Litige OMPI No. D2009-1281).

De plus, le fait de conditionner la rétrocession du nom de domaine litigieux au versement d'une indemnité, pour un prix excédant considérablement les frais d'acquisition du nom de domaine litigieux, caractérise la mauvaise foi de l'enregistrement, conformément au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.

Il n'appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur le litige global entre le Requêteur et l'ancien administrateur du Défendeur. Toutefois, la Commission estime que le lien certain entre Monsieur Varanne et le Défendeur démontre à suffisance de droit que le Défendeur avait à tout le moins connaissance du litige opposant le Requêteur à Monsieur Varanne. Cela n'a pas empêché le Défendeur d'acquiescer le nom de domaine et de proposer de vendre celui-ci au Requêteur pour un prix excédant considérablement les frais d'acquisition du nom de domaine litigieux.

Il ressort de ce qui précède qu'en application des Principes directeurs, le nom de domaine litigieux <valdoly.com> semble être utilisé dans le but de nuire au Requêteur et de lui faire du chantage (voir en ce sens *Société Accor contre M. Philippe Hartmann*, Litige OMPI No. D2001-0007; *Wal-Mart Stores inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale*, Litige OMPI No. D2000-0662).

La Commission administrative estime qu'au vu de ce qui précède, que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requêteur a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative décide que le nom de domaine litigieux <valdoly.com> doit être transféré au Requêteur.

Flip Jan Claude Petillion

Expert Unique

Le 5 septembre 2014