

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vorwerk International AG contre Marina Benito

Litige No. D2022-2200

1. Les parties

Le Requérant est Vorwerk International AG, Suisse, représenté par Moeller IP, Argentine.

La Défenderesse est Marina Benito, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <elektrowerkevorwerk.com> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Vorwerk International AG auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 16 juin 2022. Le jour suivant, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 juin 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité de la titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom de la défenderesse et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives à la titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé aux Parties un courrier électronique en anglais et en français concernant la langue de la procédure. Le 24 juin 2022, le Requérant a déposé une plainte amendée en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 et 4 des Règles d'application, le 7 juillet 2022, une notification de la plainte en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juillet 2022. La Défenderesse n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juillet

2022, le Centre notifiait le défaut de la Défenderesse.

En date du 4 août 2022, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. 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 Requérant fait partie du groupe Vorwerk, qui opère dans le domaine des appareils électroménagers. La société d'ingénierie allemande Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co KG fait également partie du groupe. Le Requérant a déposé plusieurs marques dont la marque internationale semi-figurative VORWERK numéro 1558797, enregistrée le 2 septembre 2020, désignant de multiples juridictions, pour identifier des biens et des services dans les classes 17, 19, 37, 40, et 42. Cet enregistrement est en vigueur. Le Requérant est titulaire de multiples noms de domaine dont <vorwerk-elektrowerke.com> et <vorwerk-elektrowerke.de>.

La Défenderesse est une personne physique résidant en France. Son adresse postale semble être fictive.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 mai 2022. Il conduisait vers un site Web qui montrait l'avis suivant : "Elektrowerke sera désormais maintenu par Vorwerk France. Cher client, le service Elektrowerke n'est plus en Allemagne et devient la propriété de Vorwerk France". Le site montrait la marque semi-figurative VORWERK. Selon les éléments de preuve présentés par le Requérant, un appareil électroménager du groupe Vorwerk s'offrait à un prix fortement réduit sur une autre espace en ligne qui renvoyait les clients français vers le site associé au nom de domaine litigieux pour plus d'informations. A la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif, la Défenderesse en faisant un usage passif.

L'Unité d'enregistrement a indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque VORWERK du Requérant.

La Défenderesse n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux. La Défenderesse n'a aucun lien ou affiliation connu avec le Requérant et n'a reçu aucune autorisation de la part du Requérant pour utiliser la marque VORWERK ou l'inclure dans un nom de domaine. La Défenderesse crée une fausse impression qu'elle est affiliée au Requérant. L'affirmation sur le site Web de la Défenderesse n'est pas vraie car la société Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co KG reste en Allemagne, et le lien sur le site Web de la Défenderesse amène à une page qui n'a rien à voir avec le groupe Vorwerk.

La Défenderesse a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux et le contenu du site Web ont été utilisés de mauvaise foi par la Défenderesse, étant donné que les marques et les noms de domaine du Requérant ont été demandés et enregistrés bien avant la date de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Défenderesse a sélectionné le nom de domaine litigieux précisément pour un profit indu, car il était identique à une autre marque du Requérant, la marque THERMOMIX (*sic*) pour vendre des produits suspects avec les marques VORWERK et THERMOMIX (*sic*) sans autorisation.

B. Défenderesse

La Défenderesse n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

- i) si 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; et
- ii) si le défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et
- iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient au Requérant d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire d'une marque semi-figurative VORWERK.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement l'élément textuel de la marque du Requérant avec l'adjonction du terme "elektrowerke". L'adjonction de ce terme ne suffit pas à écarter un risque de confusion parce que l'élément textuel de la marque VORWERK reste parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0"), section 1.8.

Etant donné que les éléments figuratifs de la marque du Requérant sont incapables de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne les prendra pas en compte sous le premier élément. Voir la [Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0, section 1.10.

La Commission administrative estime que l'extension générique de premier niveau ".com" n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine . Voir la [Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0, section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- 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 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.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le Requéant démontre que le nom de domaine litigieux conduisait à un site Web présenté comme le site français du groupe Vorwerk, qui montrait la marque semi-figurative VORWERK dans son intégralité. Un autre espace en ligne qui renvoyait les clients vers le site du nom de domaine litigieux confirme que le nom de domaine litigieux s'utilisait en relation avec la vente d'appareils THERMOMIX prétendument du Requéant. Or, le Requéant déclare que la Défenderesse n'a aucun lien ou affiliation connu avec le Requéant et n'a reçu aucune autorisation de la part du Requéant pour utiliser la marque VORWERK ou THERMOMIX ou inclure la marque VORWERK dans un nom de domaine. A la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le Requéant a présenté une preuve *prima facie* que la Défenderesse n'utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Compte tenu du contenu commercial de son ancien site Web et l'usage passif actuel du nom de domaine litigieux, la Défenderesse ne fait pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine non plus.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom de la Défenderesse, tel que confirmé par l'Unité d'enregistrement, est "Marina Benito", qui utiliserait peut-être un autre nom. Rien dans le dossier n'indique que la Défenderesse soit connue sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que le Requéant a établi une preuve *prima facie* que la Défenderesse n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Défenderesse n'a pas réfuté la preuve *prima facie* du Requéant parce qu'elle n'a pas répondu à ses arguments.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de [son] site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

L'Unité d'enregistrement a confirmé que la Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux en 2022, ce qui est postérieur à l'enregistrement de la marque VORWERK du Requéant. Le nom de domaine litigieux reproduit l'élément textuel de la marque du Requéant, avec l'adjonction du terme "elektrowerke", qui fait partie du nom d'une société du groupe du Requéant, et il conduisait à un site qui montre la marque semi-figurative VORWERK dans son intégralité. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la Défenderesse a eu connaissance de la marque du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Défenderesse utilisait le nom de domaine litigieux pour conduire les Internauteurs vers un site Web présenté comme un site français du groupe Vorwerk et qui indiquait faussement qu'un changement avait été opéré concernant la société Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co KG . Compte tenu des constatations dans la section 6.B *supra*, et vu l'ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu'en

utilisant le nom de domaine litigieux, la Défenderesse a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ce site ou d'un produit ou service qui y est proposé, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

La Commission administrative observe que l'utilisation du nom de domaine litigieux a changé et qu'il ne conduit plus à aucun site actif. Cette circonstance ne change en rien la conclusion de la Commission administrative; au contraire, il pourrait constituer un indice supplémentaire de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <elektrowerkevorwerk.com> soit transféré au Requérant.

/Matthew Kennedy/
Matthew Kennedy
Expert Unique
Le 18 août 2022