

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

### ROCKWOOL A/S contre herve duperret, Duperret Distribution Sarl

### Litige No. D2023-3152

#### 1. Les parties

Le Requérant est ROCKWOOL A/S, Danemark, représenté par Dentons Europe AARPI, France.

Le Défendeur est herve duperret, Duperret Distribution Sarl, France représenté par Cabinet d'Avocats Degez-Kerjean, France.

#### 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <noistop-direct.com> (ci-après désigné le "Nom de Domaine Litigieux") est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

#### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par ROCKWOOL A/S auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 21 juillet 2023. En date du 21 juillet 2023, 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 juillet 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et des coordonnées désignés dans la plainte.

Le 8 août 2023, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était le français. Le 10 août 2023, le Requérant a soumis une plainte traduite en français. A cette même date, le Défendeur prétend avoir envoyé un courrier électronique au Centre et au Requérant. Ceci n'a pas pu être confirmé par le Centre.

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 et 4 des Règles d'application, le 15 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 septembre 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 29 août 2023.

En date du 11 septembre 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion 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.

Le 14 septembre 2023, le Requérant a soumis une communication additionnelle sous forme de plainte amendée. Le 15 septembre 2023, le Défendeur a répondu en soumettant également une réponse amendée. Le 19 septembre 2023, le Requérant a soumis une nouvelle communication additionnelle sous forme de plainte amendée.

#### **4. Les faits**

Le Requérant est Rockwool A/S, une multinationale danoise fondée en 1936 active dans la production de laine de roche. Le Requérant offre diverses solutions en laine de roche, de l'isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des systèmes de bardage extérieur aux solutions horticoles, des fibres techniques à usage industriel à l'isolation pour l'industrie de transformation et la marine et l'offshore.

Pour les besoins de son activité, le Requérant est titulaire de plusieurs marques NOISTOP, dont la marque verbale internationale NOISTOP enregistrée le 2 juillet 2008 sous le numéro 969376 désignant l'Union européenne, la Suisse et la Norvège pour les produits et services des classes 6, 17 et 19.

Le Requérant et le Défendeur ont conclu le 1<sup>er</sup> janvier 2009 un contrat de distribution exclusive en France des produits du Requérant sous la marque NOISTOP. Le 21 avril 2014, le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux pour faciliter la distribution des produits portant la marque NOISTOP, tel qu'autorisé par le contrat de distribution conclu avec le Requérant. Ce contrat de distribution a pris fin le 1<sup>er</sup> décembre 2022.

Les 24 janvier et 17 février 2023, le Requérant a envoyé des lettres de mise en demeure au Défendeur lui demandant de cesser promptement d'utiliser les marques NOISTOP, notamment dans le Nom de Domaine Litigieux. Ces lettres sont apparemment restées sans réponse.

La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux renvoie à présent à un site inactif. Au moment du dépôt de la Plainte, le Nom de domaine litigieux pointait vers un site Internet proposant des produits NOISTOP et reproduisant les marques NOISTOP.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requérant**

Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque NOISTOP sur laquelle le Requérant a des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi.

Selon le Requérant, l'enregistrement par le Défendeur du Nom de Domaine Litigieux n'est plus de bonne foi lorsque le Défendeur n'a pas restitué le Nom de Domaine Litigieux à la fin d'une relation contractuelle permettant l'utilisation de la marque NOISTOP. Le Requérant soutient qu'il n'est pas possible de concevoir

une quelconque utilisation active plausible, actuelle ou envisagée, du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur soutient que l'adjonction du mot "direct" dans le Nom de Domaine Litigieux distingue ce nom de domaine de celui utilisé par le Requêteur. Selon le Défendeur, ce mot supplémentaire indique exactement que ce site a trait à la vente directe par un distributeur des produits originaux.

Le Défendeur estime avoir un droit sur le Nom de Domaine Litigieux réservé de bonne foi en exécution du contrat de distribution exclusif. Le Défendeur soutient avoir un intérêt légitime à continuer à utiliser le Nom de Domaine Litigieux pour lui permettre d'écouler son stock de produits originaux NOISTOP acquis licitement auprès du Requêteur avant la résiliation et sans pouvoir modifier ou altérer la marque NOISTOP. Selon le Défendeur, il n'y a aucune tromperie à l'égard des clients sur les produits NOISTOP originaux.

Enfin, le Défendeur estime avoir enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de bonne foi pour les mêmes raisons.

Le Défendeur estime que la plainte du Requêteur ne vise pas à réguler un cas de cybersquatting abusif mais vise seulement à harceler et nuire au Défendeur pour régler un contentieux commercial. Le Défendeur demande dès lors que cette tentative du Requêteur soit considérée et qualifiée d'abus de procédure ("Reverse Domain Name Hijacking") ("").

## **6. Discussion et conclusions**

### **A. Quant à la procédure - Communications additionnelles**

Le paragraphe 12 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, demander des informations ou documents supplémentaires à chacune des parties dans le cadre de la Procédure. Il n'y a pas de disposition dans les Règles d'application prévoyant la possibilité de soumettre des communications non sollicitées par la Commission administrative.

Dans sa décision *Delikommat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander Lehner*, Litige OMPI No. [D2001-1447](#), la commission administrative a résumé les différentes opinions rendues à ce sujet, certaines excluant tout dépôt supplémentaire non sollicité (*J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York c. Resource Marketing*, Litige OMPI No. [D2000-0035](#)) et d'autres interprétant le paragraphe 12 des Règles plus largement en considérant qu'il ne s'opposait pas à l'acceptation de dépôts supplémentaires (*Viz Communications, Inc. c. Redsun dba www.animerica.com and David Penava*, Litige OMPI No. [D2000-0905](#)).

Dans le cas d'espèce, la Commission administrative choisit de faire sienne la position développée dans la décision *Delikommat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander Lehner*, *supra*, à savoir qu'un dépôt supplémentaire devrait être admis suivant les circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai impartit pour ce faire.

La Commission administrative considère qu'en l'espèce, les communications additionnelles envoyées par les deux parties contiennent des éléments que les parties respectives ne pouvaient invoquer au moment du dépôt de la Plainte ou de la Réponse. Ces éléments sont notamment liés au fait que le Nom de Domaine Litigieux est devenu inactif en cours de procédure. Dès lors, la Commission administrative décide de tenir compte des communications additionnelles.

## **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 Requêteur et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requêteur doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d'établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

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

- (i) 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 Requêteur a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- (iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

En premier lieu, le Requêteur doit établir qu'il est titulaire de droits de marques. Le Requêteur ayant fourni des éléments de preuve suffisants, il a établi être titulaire de droits de marque relatifs au signe NOISTOP.

Le Nom de Domaine Litigieux <noistop-direct.com> reproduit la marque NOISTOP et ajoute un trait d'union et le mot "direct". Lorsque la marque concernée est suffisamment reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n'empêcherait pas de constater une similitude prêtant à confusion au regard du premier élément (voir la Synthèse de la jurisprudence de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, version 3.0 ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), sections 1.8 et 1.9).

Il est de jurisprudence constante qu'il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, ".com") dans le cadre de l'analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requêteur et le Nom de Domaine Litigieux (voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure NOISTOP sur laquelle le Requêteur a des droits. Dès lors, le Requêteur a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

### **B. Droits ou intérêts légitimes**

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requêteur 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 UDRP constante qu'il suffit pour le Requêteur 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 la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

La Commission administrative constate que le Défendeur n'est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu'il n'a pas acquis des droits de marque relatifs au terme "NOISTOP". Le Requérant indique que le Défendeur n'est plus autorisé à utiliser la marque NOISTOP depuis la résiliation du contrat de distribution qui liait les parties jusqu'en décembre 2022.

Le Défendeur se défend en arguant que légalement, les produits acquis pendant la durée du contrat peuvent être écoulés sans limitation. La Commission administrative rappelle à cet égard que la présente procédure est limitée au litige concernant le Nom de Domaine Litigieux et ne s'étend nullement au sort des produits commercialisés par le Défendeur.

La Commission administrative constate que le Défendeur ne conteste pas le fait que le contrat de distribution ait pris fin. Dès lors, la Commission administrative estime que le Défendeur a perdu le droit d'utiliser la marque NOISTOP du Requérant reprise dans le Nom de Domaine Litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant 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.

### **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux 1) a été enregistré de mauvaise foi, et 2) est utilisé de mauvaise foi (voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0v](#), section 4.2; *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd*, Litige OMPI No. [D2006-1052](#)).

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant reconnaît, à tout le moins implicitement, que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux de bonne foi dans le cadre d'un contrat de distribution qui liait les Parties au moment de cet enregistrement.

Le Requérant fait référence à des décisions de commissions administratives UDRP précédentes, dont une mentionne que le fait qu'un défendeur ait peut-être initialement enregistré un nom de domaine litigieux sans mauvaise foi, ne constitue pas un obstacle à la possibilité pour le requérant de demander son transfert en vertu des Principes directeurs, notamment en cas de maintien continu de l'enregistrement combiné à une utilisation abusive continue (voir *Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH c. Amoena de Mexico, S.A. de C.V., a/k/a Ortopedia Ortiz, a/k/a 3wLeon, Guadalupe De La Luz Garcia Bravo*, Litige OMPI No. [D2012-1144](#)).

Le Défendeur fait également référence à des décisions de commissions administratives UDRP précédentes, dont certaines semblent contredire la position du Requérant (voir notamment *Sunward Intelligent Equipment Co, Ltd c. Domain Proxy Service, Namesco Limited c/ Joshua McNally, J.Mac Excavators Ltd*, Litige OMPI No. [D2022-2668](#), dans laquelle la commission administrative a estimé qu'un requérant ne peut réussir à démontrer un enregistrement de mauvaise foi simplement en démontrant que son distributeur s'est mal comporté après la prétendue résiliation du contrat).

La Commission administrative suit la position rappelée dans une autre affaire citée par le Défendeur, selon laquelle un nom de domaine enregistré de bonne foi ne peut pas, en raison d'un changement de circonstances, du temps qui passe ou d'événements intervenus entretemps, être considéré ultérieurement comme ayant été enregistré de mauvaise foi (voir *Century 21 Real Estate LLC c. Luka Ivanovic, Fresh Real Estate*, Litige OMPI No. [DME2020-0008](#); *Forbo Financial Services AG c. Ashrad*, Litige OMPI No. [D2019-1203](#); *Vorwerk International AG c. Jose Luis Martin Case*, Litige OMPI No. [D2023-1419](#)).

Tel que mentionné plus haut, le Requérant ne conteste pas sérieusement le fait le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine Litigieux de bonne foi dans le cadre d'un contrat de distribution qui liait les Parties au moment de cet enregistrement. La Commission administrative estime que l'utilisation du Nom de Domaine Litigieux depuis la rupture du contrat de distribution ne permet pas de conclure rétroactivement à un

enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du caractère cumulatif des critères à démontrer par le Requéant, la Commission administrative estime que le Requéant n'a pas rempli le critère repris au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. La Commission administrative rappelle que la présente décision est prise dans le cadre strict des Principes directeurs et qu'elle ne limite aucunement les possibilités pour les Parties de saisir les juridictions compétentes en ce qui concerne l'usage actuel du Nom de Domaine ou plus généralement la résiliation du contrat de distribution.

#### **D. Abus de la procédure ("Reverse Domain Name Hijacking")**

Le Défendeur estime que le Requéant ne pouvait pas ignorer que la condition de mauvaise foi de l'enregistrement ou de l'utilisation du Nom de Domaine Litigieux et que la Plainte vise seulement à harceler et nuire au Défendeur pour régler un contentieux commercial. Le Défendeur demande dès lors que cette tentative du Requéant soit considérée et qualifiée de cas de "Reverse Domain Name Hijacking".

Le paragraphe 15(e) des Règles d'application prévoit que "Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de s'approprier illicitement le nom de domaine ('Reverse Domain Name Hijacking'), ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative".

En l'espèce, la Commission administrative n'estime pas que le Requéant ait abusé de la procédure en introduisant sa plainte. Au vu de certaines décisions de commissions administratives UDRP précédentes prises dans des affaires similaires, la Commission administrative estime que le Requéant pouvait valablement présenter ses arguments. La Commission administrative rejette dès lors la demande du Défendeur quant au prétendu "Reverse Domain Name Hijacking".

#### **7. Décision**

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

*/Flip Jan Claude Petillion/*

**Flip Jan Claude Petillion**

Expert Unique

Le 27 septembre 2023