

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Banque Delubac Et Cie contre Samir Laroussi

Litige No. D2023-4523

1. Les parties

Le Requérant est Banque Delubac Et Cie, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Samir Laroussi, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <affaires-delubac.com> et <banque-delubac.com> sont enregistrés auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Banque Delubac et Cie auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 31 octobre 2023. En date du 1^{er} novembre 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 3 novembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 3 novembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 novembre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 13 novembre 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 7 décembre 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 7 décembre 2023.

En date du 18 décembre 2023 le Centre nommait Vincent Denoyelle 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 Requéran est un établissement bancaire français.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques DELUBAC dont la suivante :

- Marque de l'Union Européenne DELUBAC n° 017978583 déposée le 31 octobre 2018 et enregistrée le 16 mars 2019 en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41.

Le Requéran a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque DELUBAC incluant le nom de domaine <delubac.com>, enregistré depuis 1998.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 26 octobre 2023 par le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux <affaires-delubac.com> dirige vers une page web contenant les mentions suivantes : "Ce site n'appartient pas à la banque Delubac, et n'est pas le site officiel de la banque Delubac. Conformément à la liberté de s'exprimer, de témoigner, d'informer, ce site contient des articles de presse concernant la banque Delubac. Site non professionnel ne commercialisant rien, ne vendant aucun produit ni service.". La page web fait référence à quatre articles de journaux en ligne avec pour chaque article le chapô de l'article tel que publié et un hyperlien dirigeant vers le site de l'éditeur respectif de chaque article.

Le nom de domaine litigieux <banque-delubac.com> dirige vers une page web contenant les mentions suivantes : "ATTENTION : Ce site n'appartient pas à la banque Delubac, et n'est pas le site officiel de la banque Delubac. Conformément à la liberté de s'exprimer, de témoigner, d'informer, ce site contient des témoignages de personnes ayant travaillé au sein de la banque Delubac. Ce site ne commercialise rien, ne vend aucun produit ni service. Le directeur de la publication de ce site, est le propriétaire du site.". La page web liste une série de propos attribués à plusieurs employés du Requéran et illustrant des agissements dont le Défendeur accuse le Requéran.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran considère que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque DELUBAC, sur laquelle le Requéran détient des droits. Le Requéran fait valoir que l'ajout des termes génériques "banque" ou "affaires" n'empêche pas le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requéran.

Le Requéran soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Requéran soutient qu'il ressort des données du Whois que le Défendeur n'est pas communément connu sous les noms de domaine litigieux. Le Requéran affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requéran de quelque sorte que ce soit. Le Requéran déclare qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu'aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requéran, ou une demande d'enregistrement des noms de domaine litigieux. Enfin, le Requéran soutient que les noms de domaine litigieux sont utilisés à des fins de dénigrement dépassant les limites légitimes du droit à la critique.

Le Requérant considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Le Requérant considère que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Pour l'usage de mauvaise foi, le Requérant souligne que l'usage de chaque nom de domaine litigieux par le Défendeur a uniquement pour but de nuire à la réputation du Requérant. Le Requérant souligne par ailleurs que le Défendeur serait coutumier du fait et cite plusieurs décisions de précédentes commissions administratives ayant ordonné le transfert de noms de domaine enregistrés par le Défendeur.

B. Défendeur

Plusieurs éléments de la réponse du Défendeur ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure administrative. Pour le reste, le Défendeur soutient avoir agi de bonne foi et strictement dans le cadre de sa liberté d'expression et de son droit à la critique.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration, pour chaque nom de domaine litigieux :

- (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque DELUBAC. La Commission administrative considère que l'ajout des termes "banque" ou "affaires" suivis d'un tiret "-" et de la marque DELUBAC du Requérant ne sont pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre chaque nom de domaine litigieux et la marque DELUBAC.

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux.

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives selon les Principes directeurs considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir *prima facie* que le défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d'établir le contraire.

La Commission administrative observe les déclarations du Requérant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit détenu par le Défendeur qui correspondrait à l'un des noms de domaine litigieux.

Le Défendeur n'est communément connu sous aucun des deux noms de domaine litigieux.

La question principale relative à la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est de savoir si le Défendeur peut justifier d'un intérêt légitime consistant en l'exercice du droit légitime à la critique ou à la liberté d'expression.

La Commission administrative s'est référée à la section 2.6. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (["Synthèse de l'OMPI, version 3.0"](#)) et à plusieurs décisions UDRP pertinentes.

Il en ressort que le titulaire d'un nom de domaine qui renvoie à un site non commercial de critique authentique peut justifier d'un intérêt légitime, tel que l'exercice du droit à la liberté d'expression, conformément aux Principes directeurs. Toutefois ceci ne s'étend pas nécessairement à l'enregistrement ou à l'utilisation d'un nom de domaine identique à une marque voire même d'un nom de domaine reprenant la marque à l'identique à laquelle est ajouté un terme générique suggérant fortement une affiliation avec le requérant car cette situation serait susceptible de créer un risque inadmissible de confusion pour les utilisateurs. Voir notamment *Mr. Willem Vedovi, Galerie Vedovi S.A. v. Domains By Proxy, LLC / Jane Kelly*, Litige OMPI No. [D2014-0780](#) (décision par laquelle la précédente commission administrative avait (i) d'une part, ordonné le transfert de deux noms de domaine au profit du requérant car le risque de confusion était trop élevé et pour un des noms de domaine la marque du requérant était reprise à l'identique avec l'ajout d'un terme générique ciblant le secteur d'activité du requérant et impliquant pour cette raison un risque de confusion et de détournement inhérent au nom de domaine en question, indépendamment du contenu du site et (ii) d'autre part, rejeté la demande de transfert du troisième nom de domaine car celui-ci, même s'il reprenait la marque du requérant à l'identique, contenait un terme générique suggérant que le site de destination avait vocation à formuler une critique du requérant).

En l'espèce, les noms de domaine litigieux dirigent vers des sites différents, aux contenus minimalistes et contenant en haut de chaque page une mention précisant l'absence de lien avec le Requêteur. Les sites ne sont pas exploités à des fins commerciales. Les sites sont différents et leur finalité semble être de critiquer le Requêteur, l'un par des propos rapportés dont il est impossible de connaître la véracité (ce qui ne relèverait pas du champ de la présente procédure administrative en toutes hypothèses) et l'autre en faisant référence à des publications tierces suggérant la possibilité d'une implication du Requêteur dans des faits rapportés dans les articles en question.

Le premier nom de domaine litigieux, <banque-delubac.com>, reprend en plus de la marque DELUBAC du Requêteur le terme "banque". Ce terme précédant la marque du Requêteur définit exactement l'activité du Requêteur et ne suggère en aucune manière que le site de destination est destiné à une critique du Requêteur. Le choix de ce terme est clairement destiné à optimiser le référencement du site associé. Le nom de domaine litigieux <banque-delubac.com> comporte ainsi un risque intrinsèque au nom de domaine litigieux, de confusion et de détournement d'Internaute. Il n'était pas légitime pour le Défendeur de reprendre la marque d'un tiers associé à un terme correspondant précisément à l'activité principale du Requêteur. Ce risque de confusion est inadmissible et la Commission administrative considère ainsi que le Défendeur ne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux <banque-delubac.com>.

Le deuxième nom de domaine litigieux, <affaires-delubac.com>, même s'il reproduit la marque DELUBAC du Requêteur, est également composé du terme "affaires". Le terme ajouté dans le nom de domaine litigieux <affaires-delubac.com> peut en effet suggérer que le site de destination a pour vocation d'exprimer une critique du Requêteur, ce que le site semble en effet faire. Pour cette raison et au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Défendeur peut se prévaloir d'un intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux <affaires-delubac.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Un intérêt légitime existant pour le nom de domaine litigieux <affaires-delubac.com>, la Commission administrative a limité l'analyse de la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs au nom de domaine litigieux <banque-delubac.com>.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, le Défendeur a choisi d'enregistrer le nom de domaine litigieux <banque-delubac.com> dans lequel le terme "banque" précède la marque DELUBAC du Requêteur. Le terme "banque" est le terme du dictionnaire ciblant le plus précisément l'activité principale du Requêteur et est sans lien avec la formulation de critiques à l'égard du Requêteur. Le choix de ce terme démontre que le Défendeur n'a pas agi de bonne foi au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux <banque-delubac.com>.

Quant à l'usage du nom de domaine litigieux <banque-delubac.com>, celui-ci est différent de l'usage du nom de domaine litigieux <affaires-delubac.com>, contrairement à ce que soutient le Défendeur. Même si la Commission administrative estime qu'il ne lui appartient pas dans le cadre de la présente procédure administrative de se prononcer sur la licéité du contenu du site exploité par le Défendeur, la Commission administrative note que le contenu du site associé au nom de domaine litigieux <banque-delubac.com> suggère, sans aucun élément de preuve, des agissements graves de la part du Requêteur (ou de personnes le représentant). Sur les deux noms de domaine litigieux, le site dont le contenu est potentiellement le plus préjudiciable est celui associé au nom de domaine litigieux <banque-delubac.com>. Le type d'exploitation de ce nom de domaine litigieux ajouté au risque élevé de détournement résultant intrinsèquement de ce nom de domaine litigieux sont susceptibles de perturber et d'interférer de manière excessive avec l'activité du Requêteur et ceci ne permet pas de conclure que le nom de domaine litigieux <banque-delubac.com> est utilisé de bonne foi.

La Commission administrative relève également l'existence de plusieurs décisions UDRP impliquant un défendeur ayant le même prénom et les mêmes noms de famille que le Défendeur (tels que révélés dans le présent dossier) pour des faits présentant des similitudes avec le cas d'espèce même si le Défendeur nie avoir été titulaire des noms de domaine sur lesquels les précédentes décisions portaient.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux <banque-delubac.com> sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

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 d'une part que le nom de domaine litigieux <banque-delubac.com> soit transféré au Requêteur et d'autre part la Commission administrative rejette la plainte pour le nom de domaine litigieux <affaires-delubac.com>.

/Vincent Denoyelle/

Vincent Denoyelle

Expert Unique

Le 1^{er} janvier 2024