

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Hôtelière Calvese contre Gerard ARFI, Les Editions Corses / Thomas Acquaviva, Acquarut  
Litige No. D2023-5213

### 1. Les parties

Le Requérant est la Société Hôtelière Calvese, France, représenté par Crehange Avocats, France.

Le Défendeur est Gerard ARFI, Les Editions Corses / Thomas Acquaviva, Acquarut, France.

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

Le nom de domaine litigieux <calvihotel.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Société Hôtelière Calvese auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 décembre 2023. En date du 19 décembre 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 22 décembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme 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 5 janvier 2024, 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 25 janvier 2024. Le 15 janvier 2024, la personne figurant comme contact administratif, technique et de facturation dans les données Whois du nom de domaine litigieux a déposé une réponse. Le Requérant a fait parvenir des observations supplémentaires le 19 janvier 2024. Le même jour, la personne figurant comme contact administratif, technique et de facturation dans les données Whois du nom de domaine litigieux a répondu aux observations supplémentaires du Requérant. Le 31 janvier 2024, cette même personne a envoyé une autre communication au Centre.

En date du 5 février 2024, le Centre nommait Jane Seager 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**

Fondé en 1971, le Requéant est une société française qui exploite un établissement dénommé "Calvi Hotel", un hôtel situé dans la ville de Calvi, en Corse. Le Requéant exploite le nom de domaine <calvi-hotel.com>, enregistré en 2001.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 juillet 2019. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page web inactive.

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

##### **A. Requéant**

Concernant le premier élément, le Requéant constate que :

Le Requéant exploite un hôtel sous le nom commercial et l'enseigne "Calvi Hotel" depuis le 1er juillet 1971 avec le nom de domaine <calvi-hotel.com> enregistré le 18 janvier 2001.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux est <calvihotel.com>.

Le nom de domaine litigieux est identique à la dénomination sociale et au nom de domaine du Requéant. Le tiret présent dans le nom de domaine du Requéant est sans importance et peut donc être ignoré aux fins de la comparaison.

Lorsque l'on aborde la question du risque de confusion, il faut souvent tenir compte du contexte ou du contexte potentiel d'utilisation des différentes marques/noms de domaine. En l'espèce, le nom de domaine ne semble pas exploité. Tout laisse cependant à penser que si le nom de domaine litigieux venait à être exploité, son utilisation serait faite par une entreprise proposant des services d'hôtellerie à Calvi.

En reprenant le nom historique de l'hôtel du Requéant "Calvi Hotel", qui est exploité sous ce nom sans interruption depuis 50 ans, une atteinte manifeste aux droits antérieurs du Requéant est faite.

En effet, le nom de domaine litigieux crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public qui pourrait être amené à croire de manière tout à fait erronée que le Requéant et le Défendeur sont liés alors, qu'en réalité, il n'en est rien.

Le Requéant note que le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2019, après que le Requéant ait commencé ses activités et après l'enregistrement par le Requéant du nom de domaine <calvi-hotel.com>. Le Requéant soutient que le Défendeur aurait dû demander l'autorisation du Requéant pour enregistrer le nom de domaine litigieux, et affirme qu'il n'a pas accordé d'autorisation au Défendeur à cet effet. Le Requéant soutient que le Défendeur n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requéant constate que le nom de domaine litigieux ne dirige pas vers un site web actif et soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux afin d'empêcher le Requéant de l'utiliser. Le Requéant fait valoir que le public pertinent pourra également être amené à penser que le nom de domaine litigieux est détenu par le Requéant mais qu'il n'est pas ou plus exploité ce qui pourrait avoir pour effet de détourner la clientèle du Requéant.

Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéficiaire.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur fait valoir que le Requérant ne possède pas de droits de propriété intellectuelle sur "Calvi Hotel", notant que ce terme a été jugé descriptif par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ("INPI"). Le Défendeur note que le terme "Calvi" fait référence à une ville en Corse et que le terme "hôtel" est un terme courant. Le Défendeur souligne que l'INPI a jugé que le terme "Calvi Hotel" devait rester disponible pour un usage général par la communauté et les hôteliers de la destination. Le Défendeur soutient donc que le nom du Requérant est considéré comme générique. D'autres établissements de la région utilisent également des noms similaires. Le Défendeur soutient que le nom indique clairement un hôtel à Calvi et ne devrait pas être confondu avec d'autres types d'entreprises. Le Défendeur affirme avoir effectué des recherches sur le site Internet de l'INPI lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et l'avoir fait selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

Le Défendeur fait valoir qu'aucune des Parties ne dispose de droits exclusifs sur le nom "Calvi Hotel" et note que l'INPI a déterminé que le nom "Calvi Hotel" doit rester disponible pour les professionnels du secteur concerné. Le Défendeur indique qu'il est propriétaire de plusieurs établissements hôteliers et qu'il souhaite créer un système de réservation centralisé utilisant le nom de domaine litigieux pour refléter l'activité de ses hôtels à Calvi, en Corse. Le Défendeur soutient que son utilisation du nom de domaine litigieux est légitime et ne détournera pas la clientèle du Requérant, puisqu'ils visent des secteurs différents du marché. Le Défendeur fait valoir que le terme "Calvi Hotel" est une expression courante utilisée afin de désigner les hôtels de Calvi et non pas de façon exclusive afin de désigner un établissement en particulier.

Le Défendeur nie avoir enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Défendeur affirme qu'il a enregistré le nom de domaine litigieux pour ses propres besoins commerciaux et non pour cibler les activités du Requérant. Malgré les droits de propriété intellectuelle revendiqués par le Requérant, personne ne détient actuellement de droits exclusifs sur le nom "Calvi Hotel" en raison de sa nature générique. Le Défendeur fait valoir que l'octroi au Requérant de droits exclusifs sur le nom "Calvi Hotel" créerait un risque de concurrence déloyale pour tous les hôtels de la ville de Calvi.

Le Défendeur demande que la plainte soit rejetée.

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. Question de procédure : L'identité du Défendeur**

Le paragraphe 1 des Règles d'application définit le Défendeur comme "le titulaire d'un enregistrement de nom de domaine contre lequel une plainte est déposée". Le paragraphe 10(a) des Règles d'application accorde un pouvoir discrétionnaire à la Commission administrative pour "diriger la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application".

La Commission administrative note que le titulaire du nom de domaine litigieux a été identifié comme étant "Gérard ARFI, Les Éditions Corses", une agence de marketing numérique corse. Le contact administratif, technique et de facturation mentionne le nom de l'organisation "Acquarut", une société française basée à Calvi, en Corse, engagée dans le secteur de l'hôtellerie. Le contact administratif, technique et de facturation a revendiqué la propriété du nom de domaine litigieux, a fourni la preuve de son autorisation à agir au nom d'Acquarut, et a fourni une réponse substantielle à la plainte. Dans l'exercice des pouvoirs généraux qui lui sont conférés par le paragraphe 10(a) des Règles d'application, la Commission administrative estime qu'il convient de traiter les communications du contact administratif, technique et de facturation comme constituant la réponse, et constate que la société Acquarut est le propriétaire effectif du nom de domaine litigieux. Toutes les références au Défendeur incluent, le cas échéant, la personne qui a déposé la réponse.

## 6.2. Question de procédure : Observations supplémentaires

Le Requérant et le Défendeur ont tous deux déposé des observations supplémentaires dans le présent litige. Les commissions administratives précédentes ont estimé que les parties qui soumettent des observations supplémentaires doivent en démontrer leur pertinence dans le cadre du litige et expliquer pourquoi elles n'ont pas été en mesure de fournir les informations qu'elles contenaient dans leur plainte ou dans leur réponse; voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), section 4.6.

La Commission administrative a examiné les documents supplémentaires fournis par les deux Parties et ne considère pas qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant leur admission. En tout état de cause, la Commission administrative a examiné les arguments des deux Parties dans leur intégralité et n'est pas d'avis que l'admission des documents supplémentaires aurait eu une incidence matérielle sur l'issue du présent litige.

## 6.3. Sur le fond

Le Requérant doit démontrer qu'il a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, notamment que :

- (i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

### A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le premier élément des Principes directeurs exige que le requérant établisse d'abord qu'il a des droits sur une marque de produits ou de services, puis que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à ladite marque. L'expression "marque de produits ou de services" comprend à la fois les marques enregistrées et les marques non enregistrées; voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.1.1.

La plainte se fonde sur le fait que le Requérant est propriétaire d'un établissement dénommé "Calvi Hotel", tel qu'il figure sur l'extrait Kbis de la société du Requérant, ainsi que sur l'enregistrement par le Requérant du nom de domaine <calvi-hotel.com>.

Le Requérant n'est pas titulaire d'une marque enregistrée portant sur le signe CALVI HOTEL. La Commission administrative a donc examiné si le Requérant avait établi des droits de marque non enregistrés au sens du premier élément des Principes directeurs.

Afin d'établir des droits de marque non enregistrés au sens des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que sa marque est devenue un identifiant distinctif que les consommateurs associent aux produits et/ou aux services du requérant. Les preuves pertinentes permettant de démontrer ce caractère distinctif acquis (également appelé signification secondaire) comprennent une série de facteurs tels que (i) la durée et la nature de l'usage de la marque, (ii) le montant des ventes réalisées sous la marque, (iii) la nature et l'étendue de la publicité utilisant la marque, (iv) le degré de reconnaissance réelle par le public (par exemple, les consommateurs, l'industrie, les médias), et (v) les enquêtes auprès des consommateurs. Des preuves spécifiques permettant d'établir le caractère distinctif acquis allégué doivent être fournies au soutien de la plainte; de simples allégations sur l'existence de droits non enregistrés ne suffiraient généralement pas à démontrer l'existence d'une signification secondaire, même en l'absence de contestation. Dans les cas impliquant des marques non enregistrées composées uniquement de termes descriptifs qui ne sont pas intrinsèquement distinctifs, l'obligation faite au requérant de présenter des preuves du caractère distinctif acquis/de la signification secondaire se voit renforcée. Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.3.

La Commission administrative note que la seule preuve pertinente à l'appui de ses droits sur le nom "Calvi Hotel" consiste en un extrait Kbis de la société indiquant que la dénomination sociale de son établissement est "Calvi Hotel", ainsi qu'une copie de l'enregistrement Whols pour le nom de domaine <calvi-hotel.com>. Il convient d'abord relever que le nom de domaine <calvi-hotel.com> n'est pas enregistré au nom du Requéant. Ensuite, il n'y a pas d'autres éléments de preuve, qui tendraient à étayer l'idée que le nom "Calvi Hotel" est devenu un identifiant distinctif associé aux services hôteliers du Requéant. En effet, en tant qu'exploitant d'un hôtel dans la ville de Calvi, en Corse, le nom de domaine litigieux est effectivement composé de termes descriptifs.

Après avoir examiné les preuves disponibles, la Commission administrative n'est pas en mesure de conclure que le Requéant possède des droits pertinents sur une marque de produits ou de service au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. La Commission administrative estime que le Requéant n'a pas satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

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

Compte tenu des conclusions de la Commission administrative en ce qui concerne le premier élément, la Commission administrative ne considère pas qu'il soit nécessaire de prendre une décision relative au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

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

A des fins d'exhaustivité, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux est composé des termes "Calvi", qui peut être lu comme une référence à la ville de Calvi, en Corse, et "hotel". Ainsi, le nom de domaine litigieux peut être lu comme étant composé de termes descriptifs. La Commission administrative note en outre que le nom de domaine litigieux n'est pas actuellement utilisé par le Défendeur.

Dans ces circonstances, il n'y a pas de preuve que le Défendeur ait cherché à cibler le Requéant à travers l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine litigieux. Quand bien même la plainte aurait été acceptée sur la base du premier élément, la Commission administrative estimerait néanmoins qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requéant ne satisferait donc pas davantage aux exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

## **7. Décision**

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

*/Jane Seager/*

**Jane Seager**

Expert Unique

Le 1er mars 2024