

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Prima Invest SRL contre Anne Chevalier

Litige No. D2022-3058

1. Les parties

Le Requérant est Prima Invest SRL, Belgique, représenté par Strelia, Belgique.

Le Défendeur est Anne Chevalier, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <kindling-pellets-namur.com> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Prima Invest SRL auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 18 août 2022. En date du 19 août 2022, 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 19 août 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf). Le 24 août 2022, le Requérant a ajouté un nom de domaine supplémentaire <palettepellet.com> à la plainte. En date du 25 août 2022, 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 25 août 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine supplémentaire <palettepellet.com> et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.

Le 25 octobre 2022 le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à modifier la plainte en ajoutant les titulaires divulgués par l'unité d'enregistrement en tant que défendeurs officiels et fournir des arguments ou preuves pertinents démontrant que tous les défendeurs nommés sont, en fait, la même entité et / ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun et indiquer les noms de domaine qui ne seront plus inclus dans la plainte actuelle. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 août 2022, demandant le retrait de sa plainte relative au deuxième nom de domaine <palettepellet.com>, tout en poursuivant sa plainte relative au nom de domaine <kindling-pellets-namur.com>. Le 14 septembre 2022, le Centre a notifié aux parties le retrait partiel

demandé. Le Centre a envoyé un courrier électronique concernant la langue de la procédure informant les parties que l'unité d'enregistrement avait indiqué que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais pour le nom de domaine <kindling-pellets-namur.com>. Le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure dans la plainte amendée. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations concernant la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent 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 14 septembre 2022, 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 octobre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 octobre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 7 et 8 octobre 2022 le Centre a reçu un courrier électronique du titulaire du nom de domaine <palettepellet.com>.

En date du 24 octobre 2022, le Centre nommait Edoardo Fano 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.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d'informer le Défendeur de la plainte en utilisant "tous les moyens raisonnablement disponibles afin d'en notifier le Défendeur de façon effective", conformément au paragraphe 2(a) des Règles d'application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d'application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d'une réponse du Défendeur.

4. Les faits

Le Requérant est Prima Invest SRL, une société belge opérant dans les domaines de la commercialisation et distribution des produits forestiers et combustibles comme le bois, papiers, contreplaqués, déchets de bois et plus particulièrement des pellets, titulaire de l'enregistrement suivant pour la marque KINDLING. PELLETS :

- marque verbale et figurative du Benelux KINDLING.PELLETS No. 1422988, enregistrée le 24 novembre 2020.

L'activité du Requérant dans le domaine de la vente des pellets se développe aussi sur Internet à travers les sites web "www.palette-pellets.be" et "www.pallet-pellets.be".

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 juillet 2022. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif. Quand la plainte a été déposée le nom de domaine litigieux pointait vers un site web proposant à la vente divers types de combustibles à base de bois, dont des pellets.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque KINDLING.PELLETS puisqu'il reproduit entièrement la marque KINDLING.PELLETS, la seule différence étant l'adjonction du mot "namur".

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu'il n'y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n'a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, qu'il n'existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s'être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable et que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux pour offrir à la vente des produits identiques à ceux vendus par le Requérant, à prix cassés, en utilisant l'identité du Requérant et sans livrer les marchandises. Le Requérant soutient qu'il est évident que le Défendeur connaissait les droits de marque du Requérant, quand le nom de domaine litigieux a été enregistré, et tente sciemment d'attirer, notamment à des fins lucratives, les Internautes sur un site Internet lui appartenant, en créant une confusion avec la marque du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

I. A titre préliminaire : Langue de la procédure

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.

La plainte du Requérant a été déposée en français au vu des éléments suivants :

- Le Requérant est une société dont l'activité est exercée en Belgique;
- Le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet dont le contenu est rédigé exclusivement en français;
- La langue du nom de domaine litigieux est le français;
- Le Défendeur, sur le site Internet où pointe le nom de domaine litigieux, prétend être situé en Wallonie, le territoire de langue française de la Belgique, être enregistré sur le territoire belge et avoir un compte bancaire français.

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application dispose que "Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative" et le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que "(...) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments".

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le

Défendeur, selon la section 4.5.1 de 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").

En l'espèce, il y a suffisamment de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble par conséquent pas pénalisé par l'adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requéran a été rédigée. De plus, le Défendeur n'a pas soumis d'objections dans les délais impartis et n'a pas soumis de réponse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requéran doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requéran :

- (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéran a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du 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

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéran doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requéran a des droits.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque KINDLING.PELLETS, dont le Requéran a démontré être titulaire, et présente l'adjonction de deux tirets et du terme "namur". La Commission administrative constate qu'il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que l'incorporation d'une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requéran. En ce sens, voir la section 1.7 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0. De plus, un nombre important des décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction d'un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. En ce sens, voir la section 1.8 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0.

En ce qui concerne enfin l'adjonction de l'extension de premier niveau ".com", la Commission administrative rappelle qu'il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque du Requéran et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requéran au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requéran doit être en mesure de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requéran doit établir *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s'il n'y parvient pas, le Requéran est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0.

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requéran a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requéran n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque KINDLING.PELLETS ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque, le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu'il n'en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour un site web offrant des produits identiques à ceux du Requéran.

Le Défendeur, n'ayant pas répondu à la plainte du Requéran, n'a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En outre, la Commission relève que l'utilisation par le Défendeur d'une adresse électronique, c'est-à-dire "[...]@kindling-pellets-namur.com", se faisant passer pour le Requéran afin de contacter un client du Requéran pour mener un plan d'escroquerie, ne peut pas être considéré un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux et ne peut prétendre à une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir la section 2.13.1 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0.

Enfin, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :

- (i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
- (ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
- (iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de l'utilisation que le Défendeur faisait du nom de domaine litigieux, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine

litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'il renvoyait à un site web offrant des produits identiques à ceux du Requérant, ce qui constitue une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internaute, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins lié au Requérant.

En outre, le fait que le Défendeur ait créé une adresse email, comprenant le nom de domaine litigieux, c'est-à-dire "[...]@kindling-pellets-namur.com", utilisée pour se faire passer pour le Requérant afin de contacter des clients du Requérant, est sans aucun doute une conduite de mauvaise foi finalisée à une escroquerie pour en tirer profit, en créant un risque de confusion parmi les internautes. Voir la section 3.4 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au 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 que le nom de domaine litigieux <kindling-pellets-namur.com> soit radié.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Expert Unique

Le 7 novembre 2022