
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

TOUAX SCA – SGTR – CITE – SGT – CMTE – TAF – SLM TOUAGE

INVESTISSEMENTS REUNIES contre LILIANE Liliane

Litige No. D2022-2790

1. Les parties

Le Requérant est TOUAX SCA – SGTR – CITE – SGT – CMTE – TAF – SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est LILIANE Liliane, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <touaxcontainer.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par TOUAX SCA – SGTR – CITE – SGT – CMTE – TAF – SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 juillet 2022. En date du 29 juillet 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 29 juillet 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. Le 1^{er} août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au 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/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1^{er} août 2022.

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 8 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Le 9 août 2022, le Centre a reçu un courrier électronique d'une tierce personne alléguant que son adresse postale avait été usurpée par le Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 août 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 août 2022, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 2 septembre 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.

La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requêteur est TOUAX SCA – SGTR – CITE – SGT – CMTE – TAF – SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES, un groupe industriel français opérant dans le domaine de la location des actifs tangibles (wagon de fret, barges fluviales et conteneurs), titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque TOUAX, parmi lesquels :

- marque semi-figurative Internationale TOUAX No. 971690, enregistrée le 29 février 2008.

L'activité du Requêteur se développe aussi sur Internet à travers plusieurs noms de domaine qui contiennent la marque TOUAX, parmi lesquels <touax.com> et <touax-container.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 juillet 2021. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif, mais le Requêteur a prouvé qu'antérieurement le nom de domaine litigieux pointait vers un site tentant de se faire passer pour le site officiel du Requêteur, en reprenant la marque et l'adresse du Requêteur.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le Requêteur expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque TOUAX puisqu'il reproduit entièrement la marque TOUAX, la seule différence étant l'adjonction du terme générique "container".

Le Requêteur 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 Requêteur et le Défendeur, que le Requêteur 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 Requéran expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, puisque la marque TOUAX du Requéran a une forte réputation et le Requéran soutient que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur a tenté de se faire passer pour le Requéran et le Requéran soutient que ce comportement frauduleux est suffisant pour conclure à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, même si le nom de domaine litigieux pointe maintenant vers un site internet inactif.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

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.

La marque du Requéran est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux <toouxcontainer.com> reprend la marque du Requéran, suivi par le terme "container". Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction d'autres termes à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. En ce sens, voir la section 1.8 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 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 Requêteur 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 Requêteur 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 Requêteur 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 Requêteur a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requêteur n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque TOUAX 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, n'ayant pas répondu à la plainte du Requêteur, 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 antérieure du nom de domaine litigieux par le Défendeur, se faisant passer pour le Requêteur, 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 la réputation du Requêteur dans le domaine de la location opérationnelle dans le transport durable, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, surtout parce que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux en relation avec un site web où il essayait de se faire passer pour le Requêteur. 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 actuelle du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'au jour de la Décision il renvoie à un site inactif, ce qui, s'agissant d'un nom de domaine incluant une marque notoire, laisse penser que cette détention passive traduit un usage de mauvaise foi, selon la décision *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#) et la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0.

Pour ce qui concerne l'utilisation antérieure du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'il renvoyait vers un site web tentant de se faire passer pour le Requêteur, reproduisant la marque semi-figurative du Requêteur et reprenant son adresse, ce qui constitue une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internauts, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins lié au Requêteur.

En outre, le fait que le Défendeur n'ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.

Enfin, l'adresse du Défendeur semble être fautive puisqu'il correspond à une société qui, une fois reçue la présente plainte par courrier, a allégué une usurpation de son adresse postale par le Défendeur.

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 <toouxcontainer.com> soit transféré au Requêteur.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Expert Unique

Le 15 septembre 2022