

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

M. Cédric ROUX contre Mohamed Aasli, CGP

Litige No. D2023-0066

1. Les parties

Le Requérant est M. Cédric ROUX, France, représenté par Maître FOURNET, France.

Le Défendeur est Mohamed Aasli, CGP, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cartons-pleins.com> est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par M. Cédric ROUX auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 janvier 2023. En date du 6 janvier 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 9 janvier, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

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 11 janvier 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 31 janvier 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 février 2023, le Centre nommait Christophe Caron 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 M. Cédric ROUX. Il exerce une activité de services de déménagements pour particuliers et professionnels.

Le Requéran est titulaire de la marque verbale française CARTONS PLEINS DEMENAGEMENTS déposée le 16 avril 2019 et dûment enregistrée pour désigner des services en classe 39 (Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution (livraison de produits); service d'expédition de fret; remorquage; location de véhicules).

Cette marque est exploitée par la société du Requéran, la société SAS CARTONS PLEINS DEMENAGEMENTS via le site internet accessible à l'adresse "www.cartons-pleins-demenagements.com".

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <cartons-pleins.com>, enregistré le 20 février 2020.

Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requéran, le nom de domaine litigieux est exploité en lien avec une activité de services de déménagement pour professionnels et particuliers.

Le Requéran a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

En premier lieu, le Requéran considère que le nom de domaine litigieux est semblable à sa marque antérieure en ce qu'il reproduit strictement à l'identique les deux premiers termes "cartons pleins" de la marque CARTONS PLEINS DEMENAGEMENTS. Selon son argumentation, ces deux termes constituent les éléments distinctifs et dominants de sa marque antérieure, le dernier terme "demenagements" étant dénué de distinctivité au regard des services visés, dès lors qu'il vient qualifier la nature des services.

En second lieu, le Requéran estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant dès lors qu'il ne dispose d'aucune marque antérieure CARTONS PLEINS, ni même d'aucune dénomination sociale ou d'aucun nom commercial qui justifierait l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque antérieure du Requéran, exploitée depuis plusieurs années pour des activités similaires, si ce n'est identiques, aux activités exploitées via le nom de domaine litigieux. Le Requéran ajoute que le Défendeur a délibérément choisi de monopoliser le nom de domaine litigieux en y adjoignant de multiples extensions ce qui révèle sa volonté d'accaparer le marché du secteur du déménagement en créant un risque de confusion avec sa marque, risque de confusion qu'il considère d'autant plus accru du fait de la proximité géographique existant entre la société du Requéran qui exploite la marque antérieure (localisée à Viroflay) et le siège social du Défendeur (situé à Jouy en Josas).

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérent a des droits;
- ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérent a justifié de ses droits sur sa marque antérieure CARTONS PLEINS DEMENAGEMENTS ci-dessus rappelée.

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérent.

En effet, le nom de domaine litigieux est composé des deux premiers termes "cartons" et "pleins" de la marque du Requérent repris à l'identique et accompagnés d'un tiret.

L'ajout du tiret au sein du nom de domaine litigieux et la présence du terme "demenagements" au sein de la marque antérieure ne permettent pas d'écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que la partie d'attaque de la marque du Requérent est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux.

L'extension de premier niveau ".com" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérent soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant dès lors qu'il ne dispose d'aucune marque antérieure, ni même d'aucune dénomination sociale ou d'aucun nom commercial qui justifierait l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il convient de souligner que la jurisprudence de l'OMPI retient régulièrement qu'il peut être légitime pour un défendeur d'enregistrer un nom de domaine composé de mots du dictionnaire (tant qu'ils ne constituent pas une marque bien connue) et d'utiliser le site Web auquel le nom de domaine renvoie pour fournir un contenu pertinent eu égard au sens commun des mots du dictionnaire (*par exemple : Displays Depot, Inc. v. GNO, Inc*, Litige OMPI No. [D2006-0445](#) <displaydepot.com>; *National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston*, Litige OMPI No. [D2005-0424](#) <historichotels.com>).

En l'espèce, force est de constater que les termes composant le nom de domaine litigieux sont des mots du dictionnaire qui ont un lien certain avec les services de déménagement dès lors que ces services comprennent l'action de remplir des cartons pour les rendre "pleins", pour ensuite les transporter d'un lieu à un autre.

Par conséquent, les termes “cartons” et “pleins” qui composent le nom de domaine litigieux sont descriptifs pour une activité de services de déménagement et dénués de distinctivité au regard de ces services.

Dans ce contexte, un prestataire de services de déménagement pourrait donc avoir un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux. Voir également la section 2.10 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP.

De plus, nous ne sommes pas ici dans l'hypothèse où les mots du dictionnaire qui composent le nom de domaine litigieux constitueraient une marque connue. En effet, si le Requéranr prétend que sa marque antérieure aurait acquis une notoriété particulière, il ne la démontre aucunement.

Par ailleurs, conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut établir des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux en démontrant l'un des éléments suivants :

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En l'espèce, au regard des éléments fournis par le Requéranr, la Commission administrative constate que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux en lien avec une activité de services de déménagement pour professionnels et particuliers.

Ainsi, avant d'avoir eu connaissance du présent litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de services, à savoir, en lien avec une activité de services de déménagement.

Sur ce point, le Requéranr n'a fourni aucune preuve démontrant que le service offert via le nom de domaine litigieux n'était pas un véritable service. Au contraire, il soutient que le “Défendeur exerce donc, sous le nom de domaine contesté, une activité directement concurrente des services visés par la Marque du Requéranr”.

Au regard de ce qui précède et compte tenu des éléments de preuve dont elle dispose, la Commission administrative considère que le Requéranr n'a pas démontré que le Défendeur n'avait pas un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs n'est pas remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Compte tenu de l'absence de caractérisation de la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, il n'est pas nécessaire d'examiner la troisième condition prévue par ce même paragraphe. En effet, les trois conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs étant cumulatives, le simple fait que l'une d'entre elles ne soit pas remplie suffit pour rejeter la plainte.

Toutefois, afin de poursuivre le raisonnement jusqu'au bout, la Commission administrative va tout de même s'attarder sur cette dernière condition.

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi peut être constituée par les circonstances suivantes :

- i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
- ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique,
- iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou
- iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment, force est de constater qu'aucune des hypothèses envisagées par le paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne correspond aux faits de l'espèce.

En effet, en l'espèce, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de services dès lors qu'il exploite le nom de domaine litigieux en lien avec une activité de services de déménagement, comme en témoignent les pièces produites par le Requêteur.

Par ailleurs, le Requêteur prétend qu'en procédant à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur avait manifestement pour objectif de tirer profit de la notoriété de sa marque antérieure.

Toutefois, le Requêteur ne rapporte pas la preuve d'une telle notoriété de sa marque.

Enfin, il convient de souligner que la proximité géographique existant entre la société du Requêteur qui exploite la marque antérieure (localisée à Viroflay) et le siège social du Défendeur (situé à Jouy en Josas) soulève la question de savoir si le Défendeur avait connaissance de la société du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux pour des activités similaires. Toutefois, l'offre d'une activité concurrente qui porterait atteinte au droit de marque du Requêteur n'est pas une question qui peut être traitée dans le cadre des Principes UDRP. Un tel litige relève de la compétence des juridictions nationales compétentes pour traiter de cette question.

Au regard de ce qui précède, le Requêteur n'a pas rapporté la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs n'est pas non plus remplie.

7. Décision

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

/Christophe Caron/

Christophe Caron

Expert Unique

Le 10 février 2023