

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **Groupe Canal + contre Alexandre Rondepierre, CanalWeb SAS**

### **Litige No. D2023-4165**

#### **1. Les parties**

Le Requérant est Groupe Canal +, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Alexandre Rondepierre, CanalWeb SAS, France.

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

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

#### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée par Groupe Canal + 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 octobre 2023. En date du 6 octobre 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 octobre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'identité du Défendeur du nom de domaine litigieux et qui donnait des coordonnées différentes de celles désignées dans la plainte. Le 9 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au Défendeur du nom 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 10 octobre 2023.

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 11 octobre 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 octobre 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 30 octobre 2023.

En date du 13 novembre 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 Requérant est un groupe spécialisé dans le domaine des médias, l'édition de chaînes télévisées et la distribution d'offres de télévision payante.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques contenant le terme CANAL dont les suivantes :

- Marque française CANAL PLUS enregistrée sous le numéro 1218827, le 5 novembre 1982 ; et
- Marque française CANAL VOD enregistrée sous le numéro 4292131, le 12 février 2021.

Dans la présente Décision, il sera fait référence aux "Marques CANAL" pour désigner collectivement les marques du Requérant contenant le terme CANAL, dont celles susvisées.

Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque CANAL tel que <canal-plus.fr> enregistré le 31 décembre 1994.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 21 septembre 2005.

Le Défendeur est spécialisé dans la diffusion de contenu.

L'utilisation visible par le public du nom de domaine litigieux a changé au cours des années. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page avec les mentions "Canal VOD is coming". Quand la Commission administrative a tenté d'accéder au site associé au nom de domaine litigieux, le site consistait simplement en une page noire.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux fait l'objet d'une utilisation dans le cadre des services fournis par le Défendeur à ses clients, afin de permettre la diffusion auprès de chaque client, de contenus par l'intermédiaire de liens URL encodés spécifiques à chaque client, sous le nom de domaine litigieux.

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

##### **A. Requérant**

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques contenant le terme "canal", sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que l'ajout du terme "vod" est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare n'avoir jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Le Requérant soutient que le Défendeur n'a jamais proposé de contenus au public par l'intermédiaire du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute enfin que le Défendeur a réclamé la somme de 100 000 euros pour céder deux noms de domaine comportant le terme "canal" dont le nom de domaine litigieux.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu'étant donnée la réputation du Requérant et de ses Marques CANAL, c'est en parfaite connaissance des droits du Requérant et de la renommée des Marques CANAL que le Défendeur a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient par ailleurs que le nom de domaine litigieux fait l'objet d'une absence d'utilisation. Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et conserve le nom de domaine litigieux dans le seul objectif de gêner l'activité du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du public et ainsi obliger le Requérant à lui verser une somme significative pour faire cesser cette atteinte à ses droits.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur fait état de l'historique de sa société et du lancement d'une activité initiale de plateforme de télévision interactive en juillet 1998. Le Défendeur met en avant le fait que c'est en 2016, onze ans après la réservation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, que le Requérant a déposé des marques CANAL VOD et c'est à ce moment que le Requérant a pris l'initiative de contacter le Défendeur pour lui proposer un rachat de plusieurs noms de domaine comportant le terme "canal", incluant le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur soutient qu'il a un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu'il l'utilise de bonne foi car le nom de domaine litigieux a fait et fait toujours l'objet d'une véritable utilisation dans le cadre de services fournis par le Défendeur à ses clients, afin de permettre la diffusion de contenus par l'intermédiaire de liens URL encodés spécifiques à chaque client, sous le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur soutient qu'il ne souhaite pas vendre le nom de domaine litigieux et deux autres noms de domaine comportant le terme "canal" et que c'est en raison de l'insistance du Requérant que le Défendeur a finalement fait une contreproposition avec un montant correspondant notamment à la cession de trois noms de domaine dont le nom de domaine litigieux et un changement de dénomination sociale, sous réserve de disposer d'une période de six mois pour notamment effectuer une migration des liens URL encodés des clients du Défendeur vers d'autres noms de domaine.

## **6. Discussion et conclusions**

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :

- (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 le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur les Marques CANAL. Le nom de domaine litigieux reproduit le terme "canal" qui est présent dans les Marques CANAL avec l'ajout du terme "vod" et le nom de domaine litigieux reproduit la marque CANAL VOD dans son intégralité.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les Marques CANAL et identique à la marque CANAL VOD au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

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

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l'intérêt légitime d'un défendeur sur un nom de domaine telles que :

- (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, ou
- (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.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d'invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, une fois que le Requéran a démontré *prima facie* l'absence de tels droits ou intérêts légitimes.

A titre préalable il est important de souligner que si le terme "canal" correspondant à l'élément dominant des Marques CANAL et pourra à ce titre faire l'objet d'une protection spécifique dans certains cas, ce terme est également un terme descriptif de la langue française dont l'utilisation ne peut faire l'objet d'un monopole par le Requéran. Le terme "canal" est notamment défini par le dictionnaire en ligne Le Robert comme "domaine de fréquence occupé par un émetteur de radio, de télévision".

La Commission administrative note que le Défendeur a fourni la preuve d'une utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services puisque le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux dans le cadre de services fournis par le Défendeur à ses clients, afin de permettre la diffusion de contenus par l'intermédiaire de liens URL encodés spécifiques à chaque client et reposant sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative constate de surcroît que l'usage documenté du nom de domaine litigieux correspond à l'activité de diffusion de contenu du Défendeur. La Commission administrative souligne également le fait que le lancement de l'activité initiale du Défendeur remonte à 1998, alors que le lancement de l'activité de vidéo à la demande ("vod") du Requéran a été annoncé postérieurement, soit en octobre 2005, comme cela est confirmé par le Requéran lui-même.

A la lumière de ces éléments, la Commission administrative conclut que le Requéran n'a pas démontré que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Le Requéran n'a pas satisfait aux conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

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

Le Requéran n'ayant pas satisfait aux conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Commission administrative n'est pas tenue de déterminer si les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont réunies. Toutefois, par un souci d'intégrité de la procédure, la Commission administrative a souhaité fournir ses commentaires sur l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative rappelle que la mauvaise foi du Défendeur doit être établie concernant l'enregistrement du nom de domaine litigieux ainsi que son usage.

Le Requéran fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

S'agissant de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et sans préjudice de la renommée des Marques CANAL, la Commission administrative ne considère pas qu'il soit démontré que le nom de domaine litigieux ait fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi. En effet, le Défendeur a fourni des éléments de preuve permettant de constater que son activité de vidéo à la demande et de plateforme de télévision interactive a été lancée à un moment où le Requêteur n'avait pas lancé son offre de vidéo à la demande ("vod"). En termes chronologiques et même si la Commission administrative s'interroge sur la proximité des dates, le fait est que, sur la base des éléments contenus dans le dossier à la disposition de la Commission administrative, le nom de domaine litigieux a été enregistré avant que le Requêteur annonce le lancement de son offre de vidéo à la demande (un mois avant).

Sur la base de ces éléments la Commission administrative n'est pas en mesure de considérer que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Quant à l'usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi, il ressort des éléments contenus dans le dossier à la disposition de la Commission administrative que le Défendeur a fourni la preuve d'une utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services puisque le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux dans le cadre de services fournis par le Défendeur à ses clients, afin de permettre la diffusion de contenus par l'intermédiaire de liens URL encodés spécifiques à chaque client et reposant sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, la Commission administrative note que le Défendeur soutient qu'il ne souhaitait pas vendre le nom de domaine litigieux et deux autres noms de domaine comportant le terme "canal" au Requêteur et que c'est en raison de l'insistance du Requêteur que le Défendeur a finalement fait une contreproposition avec un montant correspondant notamment à la cession de trois noms de domaine dont le nom de domaine litigieux et un changement de dénomination sociale, sous réserve de disposer d'une période de six mois pour notamment effectuer une migration des liens URL encodés des clients du Défendeur vers d'autres noms de domaine. Eu égard à l'ensemble des circonstances de ce dossier la Commission administrative considère que la contreproposition faite par le Défendeur ne saurait être constitutive d'un usage de mauvaise foi de la part du Défendeur.

La Commission administrative considère que le Requêteur n'a pas satisfait aux conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Par ailleurs, eu égard à la complexité du dossier soumis à son appréciation et l'historique des échanges entre les parties, la Commission administrative émet des doutes sur le fait que la présente procédure administrative soit le forum approprié pour la résolution du litige entre le Requêteur et le Défendeur.

La Commission administrative rappelle que la procédure de règlement des litiges administrée par le Centre a été élaborée spécifiquement pour faire face aux hypothèses de cybersquatting, et non pour trancher des litiges plus complexes pour lesquelles les juridictions nationales seraient compétentes (voir *Sylvain Rafton contre Farhat Hedi, Napoleon & Cie*, Litige OMPI No. [D2015-0207](#) et *La Selafa MJA en la personne de Me Lucile Jouve, Studio Pilote contre Alexander Mouselli*, Litige OMPI No. [D2015-1870](#)).

## 7. Décision

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

*/Vincent Denoyelle/*

**Vincent Denoyelle**

Expert Unique

Le 27 novembre 2023