

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Clas Marques contre Viskardy milandou nganga, Marques Avenue
Litige No. D2024-2427

1. Les parties

Le Requéant est Clas Marques, France, représenté par SQUAIR, France.

Le Défendeur est Viskardy milandou nganga, Marques Avenue, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 13 juin 2024. En date du 14 juin 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéant. Le 14 juin 2024, 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 (Tucows Domains Inc.). Le 17 juin 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéant à soumettre une plainte amendée. Le Requéant a déposé une plainte amendée le 19 juin 2024.

Le 17 juin 2024, le Centre a également informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 19 juin 2024, le Requéant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéant.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 25 juin 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juillet 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 juillet 2024 le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 juillet 2024, le Centre nommait Fabrice Bircker 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

Il résulte d'éléments non contestés du dossier (en particulier les Annexes 1 et 9) que le Requérant est une société française créée en 1992 et exploitant un réseau de magasins d'usine. Ces magasins sont notamment spécialisés dans la commercialisation de produits, entre autres des articles de mode, à prix réduits.

L'activité du Requérant est notamment protégée par les marques suivantes :

MARQUES AVENUE, marque de l'Union européenne déposée le 11 octobre 2002, enregistrée le 6 août 2004 sous le n° 002888170, depuis lors renouvelée, et protégeant des produits et des services des classes 24, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 et 44; cette marque revendique l'ancienneté de l'enregistrement français n° 92446289 du 16 décembre 1992;



marque française déposée le 20 septembre 1999, enregistrée le 7 septembre 2001 sous le n° 99812955, depuis lors renouvelée, et protégeant des services des classes 35 et 36.

Le nom de domaine litigieux, <marquesavenues.com>, a été enregistré le 16 janvier 2024.

Il dirige vers un site marchand :

- rédigé en français,
- indiquant dans ses mentions légales qu'il serait édité par une société française,
- arborant de manière proéminente la marque semi-figurative du Requérant,
- prétendant commercialiser des chaussures de marques notoirement connues à prix réduits.

Selon les éléments de preuve non contestés figurant dans le dossier de la procédure, les internautes ayant passé commande auprès du site Web accessible via le nom de domaine litigieux, soit ont réceptionné des produits contrefaisants, soit n'ont jamais été livrés.

S'agissant du Défendeur, le dossier de la procédure contient peu d'éléments à son égard, si ce n'est que selon les informations communiquées par l'Unité d'enregistrement il serait localisé en France.

5. Argumentation des parties

A. Le Requérant

De manière liminaire, le Requérant fait valoir qu'à sa connaissance la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais, mais que la présente procédure doit être conduite en français,

notamment parce que le nom de domaine litigieux dirige vers un site rédigé en français et parce que le Défendeur serait localisé en France.

Ensuite, le Requérant soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour obtenir la suppression du nom de domaine litigieux.

Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses droits sur la marque MARQUES AVENUE car l'adjonction de la lettre "s" et de l'extension générique de premier niveau ("gTLD") ne constituent pas des éléments de différenciation suffisants pour rendre les signes différents.

Par ailleurs, le Requérant argue que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache car :

- le Défendeur ne détiendrait aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination "Marques Avenue" reproduite dans le nom de domaine litigieux,
- le Défendeur n'est pas affilié au Requérant, lequel ne lui a accordé aucune licence, autorisation ou droit d'enregistrer ou d'utiliser la marque MARQUES AVENUE,
- le Défendeur ferait un usage illégitime et déloyal du nom de domaine litigieux, en tirant profit d'une faute de frappe commise par les internautes lorsqu'ils recherchent la marque du Requérant car ce dernier a reçu plusieurs réclamations de clients trompés par le Défendeur.

Enfin, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi entre autres aux motifs que :

- sa marque est notoire,
- le nom de domaine litigieux "typosquatte" sa marque,
- le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour profiter des erreurs des internautes en les faisant diriger vers son propre site Internet pour commercialiser des produits contrefaisants, de sorte qu'il crée un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant, nuisant aux activités et à l'image du Requérant.

B. Le Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1 Sur la procédure

A. Langue de la Procédure

La langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Conformément aux Règles d'application, paragraphe 11(a), en l'absence d'un accord entre les parties, ou en l'absence d'une mention contraire au contrat d'enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d'enregistrement.

La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :

- selon les informations communiquées par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur apparaît localisé en France et dispose d'un numéro de téléphone français,
- le nom de domaine litigieux est constitué de termes français,
- le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux est rédigé en français,
- ledit site Internet contient des mentions légales indiquant que son éditeur est une société française.

Le Défendeur n'a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'utiliser une langue différente que celle du contrat d'enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l'espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (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 4.5.1).

La Commission administrative a pu vérifier les arguments soulevés par le Requêteur, lesquels sont, au surplus, non contestés par le Défendeur.

Tous ces éléments permettent de considérer que le Défendeur maîtrise la langue française.

Il serait donc inéquitable et contreproductif d'obliger le Requêteur à traduire la plainte en anglais.

Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, la langue de la procédure doit être le français.

B. Sur l'incidence du dépôt de la plainte pénale

Préalablement à l'introduction de la présente procédure UDRP et par suite des agissements reprochés au Défendeur par le Requêteur, ce dernier indique avoir déposé une plainte pénale, laquelle est en cours de traitement.

Parallèlement, le paragraphe 18(a) des Règles d'application dispose que "Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige portant sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision".

Cette Commission administrative relève que c'est le Requêteur lui-même qui est à l'origine tant de la présente procédure UDRP que de la plainte pénale, et que le Défendeur n'a fait valoir aucun argument en faveur de la suspension ou de la clôture de la présente procédure par suite du dépôt de la plainte pénale.

Dans ces circonstances, la Commission administrative est d'avis que l'existence de la plainte pénale n'empêche pas qu'il soit statué au fond dans le cadre de la présente procédure UDRP.

6.2 Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d'obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requêteur doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :

- (i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requêteur 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.

Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose quant à lui que "Dans tous les cas, 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".

En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose que "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable".

La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l'identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.7.

Le Requérant a démontré (cf. Annexe 7 de la Plainte et partie 4 ci-dessus) détenir des droits de marque de produits ou de services sur le signe MARQUES AVENUE, conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.2.1.

L'intégralité de la marque MARQUES AVENUE est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ladite marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.7.

En effet, la Commission administrative estime que la marque MARQUES AVENUE est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux, dès lors que :

- l'adjonction de la lettre "s" à l'élément "avenue" est à peine perceptible et constitue au surplus une faute de frappe évidente susceptible d'être commise par les internautes lorsqu'ils saisissent la marque du Requérant sous forme de nom de domaine. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.9.
- l'extension de premier niveau ".com" constitue un élément technique nécessaire à l'enregistrement d'un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.11.1.

La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile "preuve de la négative", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, c'est au défendeur d'apporter des éléments pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 2.1.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté la démonstration *prima facie* du Requérant et n'a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.

En effet, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu'il ne l'a pas autorisé à demander l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le nom de domaine litigieux est utilisé pour diriger vers un site Internet :

- susceptible d'être considéré comme opéré par le Requérant ou à tout le moins lié à ce dernier, dans la mesure où il reproduit de manière ostensible la marque semi-figurative du Requérant et où il est exploitée en relation avec une activité comparable à celle exercée par le Requérant sous sa marque MARQUES AVENUE, à savoir la vente de produits à prix réduits,
- commercialisant des produits contrefaisants ou n'honorant pas les commandes qui y sont passées.

Or, les commissions administratives ont considéré que l'utilisation d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégale (telle que précisément l'usurpation d'identité, la vente de produits contrefaisants, et plus généralement tout autre type de fraude) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l'OMPI, version 3.0., section 2.13.1.

Enfin, bien que selon les informations communiquées par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur a indiqué être dénommé "Marques Avenue", la Commission administrative considère que dans la présente espèce, cet élément ne saurait conférer un quelconque intérêt légitime au Défendeur.

En effet, compte tenu de l'usage fait du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne peut de manière crédible et légitime être considéré comme connu sous le nom "Marques Avenue".

Au contraire, compte tenu des conditions dans lesquelles le nom de domaine litigieux est utilisé, tout porte à considérer qu'une telle manière de renseigner la base de données Whois fait partie du schéma frauduleux élaboré par le Défendeur (afin de renforcer le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant en conduisant les internautes effectuant une recherche Whois sur ledit nom de domaine litigieux, à croire que celui-ci est détenu par le Requérant ou par une société qui lui serait liée).

Au surplus, le Défendeur est demeuré totalement muet tout le long de cette procédure. Or, s'il était réellement connu sous le nom "Marques Avenue" comme mentionné dans la base de données Whois, un titulaire de nom de domaine diligent et estimant détenir un intérêt légitime à son égard, n'aurait pas manqué de se manifester afin de faire valoir ses droits.

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi.

En l'espèce, la Commission administrative est d'avis que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des droits antérieurs du Requérant, et qu'il l'utilise sciemment pour attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web lui appartenant, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

En effet :

- le nom de domaine litigieux est quasi-identique à la marque MARQUES AVENUE du Requérant,
- les droits de marque du Requérant sont antérieurs de plus de 20 ans à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et bénéficient d'une grande connaissance sur le marché,
- le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en s'identifiant sous le signe de la marque du Requérant,

- le Défendeur utilise, sans autorisation, le nom de domaine litigieux pour diriger les internautes vers un site Internet susceptible d'être perçu comme étant exploité par le Requérant ou lié à ce dernier (notamment en raison de la reproduction ostensible de la marque antérieure semi-figurative MARQUES AVENUE et parce qu'il y propose une activité comparable à celle pour laquelle ladite marque est bien connue), ce qui entraîne nécessairement un risque de confusion au détriment du Requérant,
- le nom de domaine litigieux est utilisé à des fins illicites : les internautes passant commande sur le site Web y accessible, soit n'étaient pas livrés, soit recevant des produits de contrefaçon. Or, les commissions administratives considèrent systématiquement que l'usage d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégale (telle que la fraude ou la vente de produits contrefaisants) constitue une preuve de mauvaise foi. Synthèse de l'OMPI, version 3.0., section 3.1.4.
- le Défendeur, bien qu'invité à défendre sa cause, est resté silencieux dans cette procédure.

La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <marquesavenues.com> soit supprimé.

/Fabrice Bircker/

Fabrice Bircker

Commission administrative unique

Date : 30 juillet 2024