

## DÉCISION DE L'EXPERT

Swiss Investment Management SA contre J. H.  
Différend n° DCH2023-0010

### 1. Les parties

La Demanderesse est Swiss Investment Management SA, Suisse, représentée par Sigma Legal, Suisse.

Le Défendeur est J. H., Suisse.

### 2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine litigieux <cheeze.ch>.

### 3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Swiss Investment Management SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre"), reçue le 18 avril 2023.

Le 19 avril 2023, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Demandeur. Le 20 avril 2023, SWITCH a révélé l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la demande. Le 24 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Demanderesse avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par SWITCH et invitant la Demanderesse à soumettre une demande amendée. La Demanderesse a déposé une demande amendée ce même 24 avril 2023.

Le Centre a vérifié que la demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le "Règlement"), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020.

Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 3 mai 2023, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mai 2023. Le Défendeur a déposé une réponse à la demande le 23 mai 2023. Aucune audience de conciliation n'a eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe 17(b) du Règlement. La Demanderesse a confirmé sa volonté de poursuite de la procédure le 14 juin 2023.

Le 6 juillet 2023, le Centre a nommé dans le présent différend comme expert Philippe Gilliéron. L'expert constate qu'il a été désigné conformément Règlement. L'expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.

#### **4. Les faits**

La Demanderesse, qui a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 11 juin 2014, est titulaire en Suisse de deux marques verbales CHEEZE:

- N° 748254 enregistrée avec une date de priorité remontant au 4 mai 2020 en classes 3, 5, 10, 21 et 44 de la Classification de Nice, plus particulièrement en relation avec des produits et services dans le domaine dentaire;
- N° 789016 enregistrée avec une date de priorité remontant au 27 octobre 2022 en classes 9, 35 et 41 de la Classification de Nice plus particulièrement en relation avec des produits et services dans le matériel informatique et les services de vente et de formation.

La Demanderesse opère sous le nom de domaine <hellocheeze.ch>.

Le nom de domaine litigieux <cheeze.ch> a été enregistré le 23 novembre 2003 par le Défendeur. Il n'est actuellement relié à aucun site actif, mais l'a été par le passé à tout le moins entre 2010 et le 7 mai 2019 dans le domaine des soins dentaires, époque à laquelle il était exploité par la société Dental Aesthetics AG, (enregistrée au registre du commerce le 5 juillet 2010 et radiée le 31 décembre 2012).

Le Défendeur est titulaire de la marque verbale suisse CHEEZE N° 608485 enregistrée avec une date de priorité remontant au 23 novembre 2009 en classes 3, 5, 10, 14, 35, 36, 41 et 44 de la Classification de Nice.

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

##### **A. Demanderesse**

La Demanderesse fait tout d'abord valoir le fait qu'elle dispose en Suisse de deux marques CHEEZE et que le nom de domaine <cheeze.ch> reprend ainsi sa marque à l'identique, ce pour des prestations similaires puisque, selon elle, le site relié au nom de domaine litigieux, désormais inactif, aurait par le passé été exploité en relation avec des soins dentaires, ce par la société Dental Aesthetics AG.

La Demanderesse considère ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. L'art. 14 de la Loi fédérale de la protection des marques «LPM» lui serait inapplicable dès lors que le site était inexploité au moment du dépôt de la marque CHEEZE le 4 mai 2020 par la Demanderesse et que, partant, il n'y avait aucun « usage » au sens où l'exige cette disposition.

Quand bien même le Défendeur serait titulaire de la marque suisse N° 608485 CHEEZE depuis le 23 novembre 2009, il n'en ferait aucun usage de sorte que cette marque ne serait aujourd'hui plus valable au regard de l'art. 12 LPM et que le Défendeur ne pourrait en déduire aucun droit.

Partant, il en découle selon la Demanderesse que son droit exclusif est manifestement violé et que, partant, le nom de domaine litigieux <cheeze.ch> doit lui être transféré.

##### **B. Défendeur**

Le Défendeur considère qu'il importe peu que le nom de domaine litigieux ait pu, par le passé, être relié à un

site proposant des services dans le domaine dentaire, à une époque où la Demanderesse ne jouissait de surcroît d'aucune marque. Seul importe le fait que, aujourd'hui, le nom de domaine litigieux n'ait relié à aucun site actif. De cette absence d'exploitation découle le fait qu'aucune similitude ne peut être déduite entre les prestations proposées par les parties comme l'exige le droit des marques.

Le Défendeur souligne de surcroît le fait qu'il est titulaire d'une marque suisse N° 608485 CHEEZE depuis le 23 novembre 2009, soit plus de dix ans avant que la Demanderesse ne dépose ses propres marques, et qu'il a exploité le site lié au nom de domaine litigieux à tout le moins jusqu'au 7 mai 2019, là encore de manière antérieure au dépôt des marques CHEEZE aujourd'hui détenues par la Demanderesse.

Au final, le Défendeur en conclut qu'il n'a pas violé les droits aux marques de la Demanderesse, ni enregistré ou utilisé le nom de domaine litigieux <cheeze.ch> de mauvaise foi.

## **6. Discussion et conclusions**

Aux termes du paragraphe 24(c) du Règlement, l'Expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse.

Le paragraphe 24(d) du Règlement précise qu'il y a clairement infraction à un droit attaché à un signe distinctif notamment lorsque:

- i. aussi bien l'existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d'une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu'ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
- ii. le défendeur n'a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
- iii. l'infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.

Avant d'aborder le fond du litige, il convient de se prononcer sur la langue de la procédure, le Défendeur ayant sollicité dans le cadre de sa réponse que la procédure se poursuive en anglais.

### **A. Langue de la procédure**

Aux termes du paragraphe 7(a) du Règlement, la procédure se déroule conformément au choix du demandeur en anglais, allemand, français ou italien.

En l'espèce, la Demanderesse a exprimé le souhait de voir la procédure se dérouler en français en déposant sa requête en cette langue. Rien ne permet au Défendeur d'exiger que la procédure se déroule en anglais, et rien de surcroît ne le justifie, sa réponse, déposée en français, témoignant du fait qu'il maîtrise cette langue.

Partant, l'Expert décide que la procédure se déroulera en français, langue choisie par la Demanderesse.

### **B. La Demanderesse a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse**

La violation du droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse peut reposer sur différentes bases légales.

En l'espèce, la Demanderesse établit être titulaire de deux marques suisses CHEEZE, N° 748254 et N° 789016. Elle fonde du reste son action sur la violation de son droit aux marques en application des art. 3 et 13 LPM.

La première condition est ainsi réalisée.

**C. L'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse**

Plus délicate s'avère dans le cas d'espèce la réalisation de la seconde condition, à savoir une infraction claire d'un droit attaché à un signe distinctif.

Relevons tout d'abord que, nonobstant l'écoulement du temps, rien dans le dossier ne permet de remettre en cause le fait que c'est bien le Défendeur qui aurait enregistré le nom de domaine litigieux <cheeze.ch> le 23 novembre 2003; ni la Demanderesse ni le Défendeur ne le contestent, de sorte que l'Expert considère ce fait comme admis.

Partant, il faut en déduire que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec le domaine dentaire entre les années 2010 et 2019, époque à laquelle il détenait cependant seul une marque CHEEZE en Suisse, à l'exclusion de la Demanderesse qui n'est inscrite au Registre du commerce que depuis le 11 juin 2014. Rien ne permet dès lors à la Demanderesse de conclure à un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux durant cette période, puisque les enregistrements des marques sont postérieurs et ne remontent qu'au 4 mai 2020 et 27 octobre 2022.

L'Expert note que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif.

A cet égard, c'est bien à la Demanderesse qu'il appartient de démontrer que la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur viole clairement un droit attaché à un signe distinctif. L'Expert peine à voir à quel titre le Défendeur pourrait se prévaloir d'un usage antérieur au titre de l'art. 14 LPM alors que le nom de domaine litigieux n'est plus relié à un site actif depuis 2019; le soutenir confinerait à un abus de droit. Le Défendeur ne le prétend cependant pas, à raison, puisqu'il détient une marque CHEEZE depuis le 23 novembre 2009.

Certes encore, la Demanderesse fait valoir le non-usage de la marque CHEEZE par le Défendeur au cours des cinq dernières années pour en conclure que, au regard de l'art. 12 LPM, le Défendeur serait déchu de son droit à la marque.

L'Expert considère toutefois qu'à partir du moment où la Demanderesse ne pourrait, le cas échéant, faire valoir ses droits qu'à la condition, liminaire, que les droits de la Défenderesse sont échus, la violation des droits de la Demanderesse est loin d'être claire. Les questions relatives au non usage d'une marque, complexes, n'ont pas leur place dans le cadre d'une procédure comme la présente, qui ne permet l'annulation ou le transfert de noms de domaines qu'en présence de violations claires.

Au vu de ce qui précède, l'Expert considère que ce litige dépasse le cadre limité pour lequel la présente procédure a été introduite, et qu'il relevé d'un litige plus complexe de droit des marques et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer.

**7. Décision**

Pour les raisons énoncées ci-dessus, l'Expert rejette la demande de la Demanderesse.

*/Philippe Gilliéron/*

**Philippe Gilliéron**

Expert

Le 13 juillet 2023