

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Commission administrative

5 décembre 2016

Chantelle S.A. contre Emmanuel V.

Sources :

Références :

Litige n°D2016-1961

Références de publication :

<http://www.wipo.int/portal/en/index.html>

1. Les parties

Le Requérant est Chantelle S.A. de Cachan, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Emmanuel V., Emmanuel V. de Marseille, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <groupe-chantelle.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Chantelle S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 septembre 2016. A réception, 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 septembre 2016, 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 octobre 2016, 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 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du premier novembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 novembre 2016, le Centre nommait Stéphane Lemarchand 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 une société française de lingerie féminine fondée en 1876 et propriétaire de la marque CHANTELLE exploitée en France comme à l'international, pour désigner des lignes de sous-vêtements haut de gamme, vendues dans de nombreux points de vente à travers le monde, ainsi que par le biais de son site marchand accessible à l'adresse "www.groupechantelle.com".

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :

- l'enregistrement international CHANTELLE, enregistré le 27 mars 1952 sous le numéro 160643 en classes 24 et 25 couvrant les produits suivants : tissus élastiques et tulles élastiques, corsets, gaines, ceintures, tricot élastiques et, en général, tous article de bonneterie en tricot, tulle, tissu élastique ou non, articles de lingerie ;
- la marque communautaire CHANTELLE, déposée le 21 janvier 2000 et enregistrée le 8 novembre 2001 sous le numéro 001469261 en classe 38 couvrant notamment des services de télécommunications ;
- l'enregistrement international CHANTELLE PARIS, enregistré le 16 octobre 2014 sous le numéro 1231642 en classes 16, 35 et 41 pour désigner divers produits et services, notamment des services de vente au détail de sous-vêtements féminins et articles de lingerie féminine.

Le Requérant a également enregistré les noms de domaine suivants :

- <groupechantelle.com> enregistré le 5 décembre 2000 ;
- <chantelle.com> enregistré le 17 août 1995 ;
- <chantelle.fr> enregistré le 26 juin 1996 ;
- <chantelle.it> enregistré le 13 mars 2001.

Le Défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <groupechantelle.com>, en son nom propre, le 21 septembre 2016. Aucun site actif n'a été hébergé sur ce nom de domaine. Toutefois, des adresses emails ont été créées sur la base de ce nom de domaine en usurpant l'identité de collaborateurs du Requérant et en utilisant ces adresses pour envoyer des courriels à certains de ces partenaires, prétextant un changement des coordonnées bancaires du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

I. Quant à la langue de la procédure

Le Requérant a présenté une requête visant à obtenir que le français soit déclaré langue de la présente procédure, bien que l'italien soit la langue du contrat d'enregistrement.

Le Requérant relève que (i) le titulaire du nom de domaine est indiqué selon la fiche whois comme étant domicilié en France et qu'il peut donc en être déduit que le Défendeur maîtrise la langue française, (ii) le nom de domaine reprend la marque CHANTELLE du Requérant, dont le siège social du Groupe est domicilié en France, (iii) ce nom de domaine est également composé du mot orthographié en français "groupe" associé au mot "CHANTELLE" et (iv) une procédure en italien aurait nécessité le recours à un traducteur, et ainsi engendré pour le Requérant des coûts de procédure considérablement plus importants.

II. Quant au fond

Le Requéant estime que :

- le nom de domaine litigieux est similaire au point de créer une confusion avec la marque CHANTELLE ainsi qu'au nom de domaine <groupechantelle.com> exploité pour désigner son site Internet marchand ;
- le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache dans la mesure où (i) le Défendeur n'est pas connu sous le nom CHANTELLE mais comme Emmanuel V., (ii) le Défendeur n'est pas connu ni affilié au Requéant, ni autorisé par lui-même à quelque titre et pour quelle que raison que ce soit ;
- le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi dans la mesure où, étant donné le caractère distinctif de la marque, et la similarité du nom de domaine litigieux avec les marques et noms de domaine antérieurs du Requéant, le Requéant a à ce titre conclu que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des droits légitimes du Requéant. De plus, le Requéant rapporte la preuve qu'un mail associé au nom de domaine litigieux et usurpant l'identité de membres du service de comptabilité du Requéant, a été envoyé aux partenaires de celui-ci afin de les tromper quant à l'identité de l'émetteur et faire croire à un changement de coordonnées bancaires du Groupe.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Requéant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

I. Langue de la procédure

S'agissant de la requête du Requéant visant à ce que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l'italien, la Commission administrative constate que l'Unité d'enregistrement a confirmé que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine est le français.

Au vu de cette confirmation par l'Unité d'enregistrement, la Commission administrative confirme que la langue de la présente procédure est le français.

II. Au fond

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit 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".

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requéant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

- le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requéant a des droits;

- le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
- En conséquence, il y a lieu de s'attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéant a valablement établi, par la présentation d'extraits de bases de données de marques, ses droits sur la marque CHANTELLE en France et à l'étranger, en relation notamment avec des produits de lingerie féminine.

Par ailleurs, le Requéant a établi exploiter le nom de domaine <groupechantelle.com> pour son site marchand sur lequel il offre à ses clients la possibilité de visualiser et d'acheter les produits qu'il propose à la vente.

Le nom de domaine litigieux <groupe-chantelle.com> reprend à l'identique la marque CHANTELLE, accompagnée du terme "groupe" désignant la structure sociale. Le nom de domaine litigieux est quasi identique au nom de domaine antérieur <groupechantelle.com> du Requéant, dont il ne diffère que par un trait d'union positionné entre "groupe" et "chantelle".

L'adjonction d'un trait d'union ne saurait aux yeux de la Commission administrative conférer un autre sens au nom de domaine litigieux. Tout au contraire, c'est à juste titre que le Requéant relève qu'il est légitime de penser que le Défendeur s'est limité à l'adjonction d'un trait d'union dans le but d'induire en erreur, par une fausse association avec le Requéant.

La forte similarité avec le nom de domaine du Requéant est de nature à générer un risque de confusion pour l'internaute étant légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est la propriété du Requéant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément aux Principes directeurs, le Requéant est tenu de démontrer *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ou intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux. Il revient alors au Défendeur de faire la preuve de ses droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux, le cas échéant. Si le Défendeur ne présente pas de telles allégations ou les preuves appropriées, le Requéant est généralement réputé avoir satisfait l'alinéa 4(a) (ii) des Principes directeurs.

En l'absence d'arguments en réponse présentés par le Défendeur pour justifier d'un droit ou d'un intérêt, il appartient à la Commission administrative de baser ses conclusions sur les allégations du Requéant et ses propres constatations.

Il ressort des informations transmises dans le cadre de la plainte que le Défendeur ne justifie d'aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination "CHANTELLE", ni "GROUPE CHANTELLE", reproduite dans le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur, Emmanuel V., n'est pas connu sous le nom CHANTELLE et le site associé au nom de domaine litigieux n'est pas actif.

Aussi, il résulte de ces éléments que le Défendeur ne peut justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.



En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a pas de droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose qu'aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

- 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 Requéran 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 que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;
- 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 le Défendeur est coutumier d'une telle pratique ;
- le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou ;
- en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tente d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requéran en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Il convient tout d'abord de préciser que les dispositions figurant au paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont que des illustrations possibles de cas dans lesquels il peut être retenu que le Défendeur a agi de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a) (iii) des Principes directeurs.

La Commission administrative rappelle qu'il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l'enregistrement du nom de domaine <groupe-chantelle.com>, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux n'est pas exploité par le Défendeur. Il convient de déterminer si la détention passive du nom de domaine litigieux peut être qualifiée d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi au sens des paragraphes 4(a)(iii) et (b) des Principes directeurs.

Depuis la décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, il est reconnu que la détention passive d'un nom de domaine, si elle s'accompagne d'autres circonstances, peut être considérée comme une démonstration de la mauvaise foi du Défendeur.

En l'espèce, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux a été enregistré à des fins frauduleuses dès lors que le Défendeur a utilisé l'adresse email suivante "[...]@groupe-chantelle.com" composée du nom de domaine litigieux afin de contacter des partenaires du Requéran en se faisant passer pour lui, espérant ainsi à raison de cette usurpation d'identité, détourner des versements bancaires destinés au Requéran.

Il est incontestable que les actes d'usurpation d'identité auxquels s'est livré le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi. L'enregistrement du nom de domaine litigieux n'a pour seul

objectif que de se faire passer pour le Requéant, tromper ainsi les partenaires du Requéant et plus généralement les consommateurs tout en créant une confusion avec les marques du Requéant.

Il est à noter qu'une telle circonstance a été qualifiée d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi au sens des paragraphes 4(a) (iii) et (b) des Principes directeurs dans de nombreuses décisions (The Prudential Assurance Company Limited. c. prudential, Fred Goodman, Litige OMPI No. D2009-1645, The Coca-Cola Company c. Telex Departments / PrivacyProtect.org, Litige OMPI No. D2013-1869, Virgin Enterprises Limited v. Richard Nani, franco Resources plc, Litige OMPI No. D2016-0659) et notamment la décision Kumfs Brand Limited v. George, Litige OMPI No. D2016-1272, au sujet d'un nom de domaine similaire à la marque du requérant et utilisé pour l'envoi de mails aux clients de ce dernier en se faisant passer pour le personnel du requérant. Les emails encourageaient à opérer tout paiement en faveur d'un nouveau compte bancaire, n'appartenant pas en réalité au requérant. La preuve de cette fraude a suffi à conclure à la mauvaise foi du défendeur.

En conséquence, en application du paragraphe 4(a) (iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

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 <groupe-chantelle.com> soit transféré au Requéant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique

Le 5 décembre 2016