

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

COLAS contre Joseph Ferreira

Litige No. D2022-0670

### **1. Les parties**

Le Requérant est COLAS, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Joseph Ferreira, France.

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

Le nom de domaine litigieux <aximum-france.com> est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée par COLAS auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 25 février 2022. En date du 25 février 2022, 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 28 février 2022, 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. Le 3 mars 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire 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 3 mars 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée 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 4 mars 2022, 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 24 mars 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 mars 2022, le Centre

notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 avril 2022, 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 Requérant est la société COLAS, un acteur évoluant dans le secteur des infrastructures de transport.

Le Requérant dispose d'une filiale, la société AXIMUM, spécialisée dans les domaines de la sécurité et de la gestion du trafic.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque verbale française AXIMUM n° 3604776 enregistrée le 14 octobre 2008 et dûment renouvelée ;
- Marque verbale internationale AXIMUM n° 1011558 enregistrée le 14 avril 2009 et dûment renouvelée ;
- Marque semi-figurative française AXIMUM n° 4601967 enregistrée le 25 novembre 2019, ci-après reproduite :



Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <aximum.fr> enregistré le 15 octobre 2008.

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <aximum-france.com>, enregistré le 5 février 2022.

Selon la plainte,

- le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive ; et
- des serveurs de messagerie sont configurés.

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

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

##### **A. Requérant**

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <aximum-france.com> est similaire à ses marques AXIMUM au point de prêter à confusion. Selon son argumentation, l'ajout du terme "France" n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques.

En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant n'a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l'a autorisé d'une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l'enregistrement d'un nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive.

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, domicilié en France, ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors qu'il bénéficie, ainsi que sa marque, d'une notoriété importante en France et à l'étranger qu'il illustre à travers le renvoi aux résultats d'une requête formée sur le moteur de recherches Google avec les termes "aximum france" renvoyant vers sa filiale. Enfin, le Requéant soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu'il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal.

## **B. Défendeur**

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

## **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 Requéant 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 Requéant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant le terme AXIMUM.

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <aximum-france.com> et les marques du Requéant.

En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque du Requéant AXIMUM, reprise à l'identique, accompagné du terme "france".

L'ajout du terme "france", renvoyant au territoire français et de surcroît à la nationalité du Requéant et de sa filiale ne permet pas d'écarter le risque de confusion compte tenu de la reprise à l'identique de la marque AXIMUM.

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.

Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées du terme AXIMUM sur lesquelles le Requéant a des droits.

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**

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n'a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requêteur a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requêteur affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requêteur lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

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

Il s'avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard étant donné que le terme "aximum" n'a aucune signification si ce n'est faire référence à la filiale du Requêteur.

L'ajout du mot "france" ne fait qu'accentuer le risque de confusion puisqu'il fait référence à la nationalité du Requêteur et de sa filiale.

Il convient de préciser que le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive n'empêche pas de caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

En l'espèce, le fait que la marque AXIMUM du Requêteur soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), et l'usage passif du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d'éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

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

## **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 <aximum-france.com> soit transféré au Requêteur.

*/Christophe Caron/*  
**Christophe Caron**  
Expert Unique  
Le 14 avril 2022