

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-Privee.com contre Fayçal Mahcer
Litige No. D2022-0208

1. Les parties

Le Requérant est Vente-Privee.com, France, représenté par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Fayçal Mahcer, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <metavepee.com> est enregistré auprès d'OVH (ci-après désignée "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-Privee.com auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 21 janvier 2022. En date du 24 janvier 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 24 janvier 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 indiqués dans la plainte. Le 25 janvier 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 31 janvier 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la plainte 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 2 février 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Le 3 février 2022, le Requérant a envoyé un courrier électronique au Centre, l'informant qu'il venait de découvrir que le Défendeur était membre du site web du Requérant, et déposait un deuxième amendement à la plainte. Le 3 février 2022, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre répondant au

courriel électronique du Requérant, indiquant qu'il allait fournir ses motivations plus tard.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 février 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 février 2022, le Centre envoyait une communication indiquant que le Centre procéderait à la nomination d'une commission administrative.

En date du 2 mars 2022, le Centre nommait Isabelle Leroux 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 Vente-Privée.com, société française de premier plan spécialisée dans le commerce électronique. Elle opère sous les marques VENTE-PRIVEE et VEEPEE.

Pendant près de vingt ans, l'activité du Requérant s'est développée sous la marque VENTE-PRIVEE, largement connue du grand public tant en France qu'en Europe : le site, lancé en 2001, s'est imposé comme l'un des premiers sites de commerce électronique en France et l'un des principaux en Europe.

Au début de l'année 2019, le Requérant a entamé un processus de "rebranding" et a réuni ses marques et sites internet sous une nouvelle dénomination : VEEPEE. Ce "rebranding" a fait l'objet d'une large publicité au niveau international.

Pour les besoins de ses activités, le Requérant est titulaire de nombreuses marques enregistrées, parmi lesquelles :

- marque verbale française VEEPEE n°4359100 enregistrée le 3 mai 2017 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45;
- marque verbale de l'Union Européenne VEEPEE n°017442245 enregistrée le 8 novembre 2017, sous priorité de la marque française n° 4359100, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45;
- marque verbale internationale VEEPEE n°1409721 enregistrée le 8 novembre 2017, sous priorité de la marque française n° 4359100, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 et désignant la Suisse, la Norvège et le Mexique.

(ci-après les "Marques" ou la "Marque").

Le Requérant est également titulaire et exploite le site internet accessible à l'adresse <veepee.com>, enregistré en 1999.

Le nom de domaine litigieux <metaveepee.com> a été enregistré le 6 novembre 2021 et redirige vers une page parking contenant des liens publicitaires et indiquant que le nom de domaine est offert à la vente.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que :

i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les Marques du

Requérant, puisqu'il reprend intégralement sa dénomination sociale et ses Marques; en outre, la seule différence entre les Marques VEEPEE et le nom de domaine litigieux est l'ajout du préfixe "meta", mot grec généralement utilisé pour signifier la succession, le changement ou la participation. Cet élément ne permet pas de distinguer ce nom de domaine de la marque puisque l'internaute percevra ce signe comme étant une marque parallèle aux Marques du Requérant;

(ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux étant donné qu'il ne justifie d'aucun droit sur la dénomination "VEEPEE" puisque le Requérant n'a jamais autorisé, ni donné son consentement au Défendeur pour l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine litigieux; de plus, le Défendeur n'a jamais effectué de réclamation à l'encontre du Requérant pour sa propre utilisation du signe "VEEPEE";

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi puisqu'il connaissait nécessairement les droits du Requérant, qu'il est domicilié en France et que la dénomination et les Marques du Requérant sont notoires dans le monde entier, et en particulier en France. Le nom de domaine redirige par ailleurs vers une page parking comportant des liens publicitaires. Par ailleurs, la page redirigeait vers la plateforme de courtage de noms de domaine SEDO sur lequel était en vente le nom de domaine litigieux. L'onglet « description » de ce site web montre que le vendeur du nom de domaine faisait directement référence au site internet Requérant <veepee.com> en le comparant à son propre site.

Le prix de vente du nom de domaine, toujours en vente, a augmenté dès réception de la plainte du Requérant par le Défendeur.

Enfin, le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur a soumis un email le 3 février 2022 indiquant qu'il allait présenter ses arguments et ses motivations mais n'a finalement jamais répondu aux arguments du Requérant par la suite.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit démontrer avoir réunies pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur doit être radié ou transféré au Requérant :

(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude prouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au regard des éléments communiqués par le Requérant, la Commission administrative constate que le Requérant dispose sur la dénomination VEEPEE de droits de marque antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <metaveepee.com>.

Ensuite, la Commission constate que le nom de domaine litigieux est composé de la reproduction à l'identique de la Marque VEEPEE, à laquelle a été ajouté (i) le préfixe grec "meta", (ii) ainsi que le domaine générique de premier niveau (gTLD) ".com".

L'ajout du préfixe grec commun "meta" aboutit à la conclusion d'une forte similarité prêtant à confusion entre les signes en présence, dès lors que l'internaute croira simplement que le nom de domaine litigieux redirige vers un site internet parallèle du Requérant. En outre, le gTLD ".com" n'affecte pas non plus la conclusion de similarité entre le nom de domaine litigieux et les Marques antérieures du Requérant, l'adjonction du gTLD ".com" ne pouvant être pris en compte.

Par conséquent, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les Marques du Requérant.

La première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

De nombreuses commissions administratives UDRP ont estimé que, même si le Requérant supporte la charge générale de la preuve en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP, cette charge est renversée dès lors que le Requérant démontre *prima facie* que le Défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes. Voir *Croatia Airlines d.d. contre Modern Empire Internet Ltd*, Litige OMPI No. [D2003-0455](#).

Ainsi, si le Requérant démontre *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, il sera réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP lorsque le Défendeur ne soumet pas de réponse.

En l'espèce, le Requérant fait valoir les éléments suivants :

- Aucune licence ou autorisation d'exploitation n'a été accordée par le Requérant au Défendeur;
- Le Défendeur n'est pas connu sous le signe composant le nom de domaine litigieux, et n'a aucun droit de marque sur ce signe;
- Le Requérant n'a jamais reçu de réclamation concernant son exploitation du signe "VEEPEE" par un titulaire de droits antérieurs et, en particulier, par le Défendeur.

Par conséquent, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur, n'ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n'a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est établie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les Marques du Requérant ont été reconnues notoires par de précédentes décisions UDRP. Bien que le Requérant ait fait l'objet d'un "rebranding" en 2019, un glissement de notoriété s'est opéré au bénéfice de la nouvelle marque du Requérant : Voir Décision OMPI *VENTE-PRIVEE.COM contre Contact Privacy Inc. Customer 0156253173 / Vee Pee, Veepeeofficial*, Litige OMPI No. [D2020-0768](#); *Vente-Privee.Com contre Skandhan, Skandhan Ben*, Litige OMPI No. [D2019-3186](#); *Vente-privee.com contre Skandhan Sorrbly, Skandev / El hachem Bensaid*, Litige OMPI No. [D2020-0722](#); *Vente-Privee.com contre José González Canalejo*, Litige OMPI No. [DES2020-0031](#).

Compte tenu de la réputation de la marque VEEPEE, la Commission administrative considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des Marques du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ce, d'autant plus, élément aggravant, qu'il est membre du site français VEEPEE

(anciennement VENTE-PRIVEE) du Requérant.

En outre, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux a été mis en vente sur le site de courtage de noms de domaine SEDO et que le vendeur du nom de domaine y faisait directement référence au site "www.veepee.com".

La Commission administrative constate également que le nom de domaine litigieux a été mis en vente dès son enregistrement, son prix de vente ayant augmenté depuis la notification au Défendeur de la plainte.

Par conséquent, la Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant en second lieu de l'utilisation de mauvaise foi, la Commission administrative estime que sont réunies en l'espèce les conditions de mise en œuvre de la doctrine de la détention passive de mauvaise foi.

En effet :

- le nom de domaine litigieux reprend le signe VEEPEE, qui non seulement est intrinsèquement distinctif mais qui bénéficie d'une forte notoriété en France, où le Défendeur réside et ce que le Défendeur ne peut ignorer en tant que membre du réseau du Requérant;

- le Défendeur s'est abstenu de répondre aux arguments du Requérant dans le cadre de cette procédure, alors que la plainte lui a dûment été notifiée et qu'il a indiqué dans un premier temps vouloir répondre.

La mauvaise foi du Défendeur est donc caractérisée, et partant la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également satisfaite.

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 <metaveepee.com> soit transféré au Requérant.

/Isabelle Leroux/
Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 16 mars 2022