

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Nouvelle de Produits Alimentaires contre Brahim Guerda, Whisky Paris

Litige No. D2022-1455

1. Les parties

Le Requérant est Société Nouvelle de Produits Alimentaires, France, représenté par Biondi Avocats, France.

Le Défendeur est Brahim Guerda, Whisky Paris, France, représenté par Quantic Avocats AARPI, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Nouvelle de Produits Alimentaires auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 22 avril 2022. En date du 25 avril 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 26 avril 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait 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 28 avril 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 18 mai 2022. Suite à une demande d'extension du délai en date du 16 mai 2022, le Centre a accordé un délai supplémentaire automatique de quatre jours calendaires pour répondre à la Plainte. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 22 mai 2022.

En date du 25 mai 2022, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman 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.

Le Requéranant a fait parvenir au Centre une communication additionnelle le 25 mai 2022. Le Défendeur a fait parvenir au Centre une communication additionnelle le 2 juin 2022.

4. Les faits

Le Requéranant est une société française dénommée Société Nouvelle de Produits Alimentaires, fondée en 1956 et ayant comme nom commercial et enseigne LA MAISON DU WHISKY. Son activité est principalement l'importation et l'exportation de produits alimentaires, notamment spiritueux, et la vente d'articles de bar et de cadeaux d'entreprises. Le Requéranant exploite sous ce nom commercial et cette enseigne plusieurs boutiques, dont une boutique en ligne sur le site "www.whisky.fr".

Le Défendeur est une société française dénommée WHISKY PARIS, fondée en 2019, qui a été cliente du Requéranant. Elle vend des spiritueux en ligne sur son site "www.whiskyparis.com".

Le Requéranant est titulaire des marques enregistrées suivantes comportant la dénomination LA MAISON DU WHISKY :

- la marque française semi-figurative No. 1517122, enregistrée le 1^{er} mars 1989, et
 - la marque française semi-figurative No. 3157009, enregistrée le 2 avril 2002
- (ci-après ensemble désignées: "la Marque").

En outre, le Requéranant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la Marque, dont <maisonduwhisky.com>, enregistré le 17 août 1997 et <maisonduwhisky.fr>, enregistré le 3 octobre 2006.

Le nom de domaine litigieux <lamaisonduwhisky.com> a été enregistré le 14 août 2011.

Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyait les Internautes vers une page parking du site de l'Unité d'enregistrement. Des serveurs ont été configurés.

A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requéranant

- (i) Le Requéranant dispose d'un droit sur la Marque.
- (ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque.
- (iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requéranant, en ce qu'il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des Internautes en laissant croire qu'il est lié au Requéranant.
- (iv) Le Défendeur n'a jamais été affilié au Requéranant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- (v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l'utilise de mauvaise foi, à des fins parasitaires.
- (vi) Le Requéranant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

- (i) Le Défendeur reconnaît la similitude entre la partie verbale de la Marque et le nom de domaine litigieux, mais conteste qu'il existe un risque de confusion.
- (ii) Le Défendeur soutient que la dénomination LA MAISON DU WHISKY est une expression générique et descriptive, insusceptible d'appropriation par le droit des marques et devant rester à la libre disposition des professionnels du secteur.
- (iii) Le Défendeur fait un usage loyal du nom de domaine litigieux qui n'empêche nullement l'exploitation de la Marque par le Requêteur, ni ne perturbe ses opérations commerciales en ligne à travers son nom de domaine <whisky.fr>.
- (iv) Le Défendeur n'a pas proposé au Requêteur que celui-ci lui rachète le nom de domaine litigieux.
- (v) Le Requêteur n'explique pas quels éléments de son site "www.whisky.fr" auraient été repris par le Défendeur sur son site "www.whiskyparis.com".
- (vi) Le Requêteur n'accepte pas le jeu normal de la concurrence.
- (vii) Le Requêteur a délibérément omis de mentionner que le dépôt de la marque verbale LA MAISON DU WHISKY par le Requêteur le 25 août 2020 avait été refusé par l'Institut National de la Propriété Industrielle ("INPI").
- (viii) Le Défendeur demande que la plainte du Requêteur soit rejetée.

C. A titre additionnel

- (i) Le Requêteur réplique qu'il ne fonde pas sa plainte sur le dépôt ayant fait l'objet d'un refus provisoire de l'INPI au demeurant contesté et en tout état de cause non définitif, rappelle qu'il n'appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur la validité d'une marque, et maintient de plus fort sa demande de transfert du nom de domaine litigieux.
- (ii) Le Défendeur réplique que l'élément figuratif de la Marque est prépondérant par rapport à l'élément verbal LA MAISON DU WHISKY et que cet élément figuratif est suffisamment distinctif pour différencier la Marque du nom de domaine litigieux, et précise que s'il n'a pas répondu à la mise en demeure adressée par le Requêteur, c'est qu'il ne partage aucunement les allégations figurant dans cette mise en demeure; dès lors, la plainte du Requêteur, initiée dans un but d'instrumentalisation de la procédure, doit de plus fort être rejetée.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

La Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui 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."

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des arguments et pièces disponibles, si l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requêteur et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine litigieux.

De plus, la Commission administrative a accepté les observations supplémentaires des parties mentionnées ci-dessus en conformité avec son pouvoir d'appréciation des paragraphes 10 et 12 Règles d'application.

6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l'espèce

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le cadre de l'analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requérant existe ou non, sans rechercher si la concurrence pouvant éventuellement être faite par le Défendeur au Requérant est ou non de nature parasitaire.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination "la maison du whisky", à titre de marque enregistrée.

Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d'une part et le nom de domaine litigieux d'autre part.

Or le nom de domaine litigieux contient à l'identique la Marque du Requérant (voir section 1.7. de 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](#)").

Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (telles que ".com"), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre la Marque et le nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est admis que, s'agissant de la preuve d'un fait négatif, une commission administrative UDRP ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d'un requérant. Lorsqu'un requérant a allégué le fait que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d'établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire.

S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.*, Litige OMPI No. [D2000-0270](#); *Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services*, Litige OMPI No. [D2001-1086](#) et *Do The Hustle, LLC c. Tropic Web*, Litige OMPI No. [D2000-0624](#)).

Or le nom de domaine renvoie les internautes vers une page parking du site de l'Unité d'enregistrement et le Défendeur n'apporte aucun argument d'avoir utilisé l'expression « La Maison du Whisky » plutôt que "Whisky Paris" qui est le nom de sa société. Le Défendeur ne fournit pas d'éléments qui pourraient convaincre la Commission administrative qu'avant la naissance du litige, il avait utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu'il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur, qui semble avoir été un client du Requérant, n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant la Marque.

Par ailleurs, rien dans les arguments et les pièces du Défendeur ne permet de penser qu'il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

Au contraire, il est établi que pour diffuser son offre de produits, le Défendeur utilise un autre nom de domaine, <whiskyparis.com>.

La Commission administrative estime que le public en général et les Internaute en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux, contenant à l'identique la Marque sur laquelle le Requéant a des droits, renvoie au Requéant, pour lequel il comporte un risque d'affiliation par association, en ce sens qu'il usurpe effectivement l'identité du Requéant ou suggère un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1).

Dans ces conditions, la Commission administrative est d'avis que le Requéant a démontré sur la balance des probabilités que le Défendeur n'ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l'enregistrement comme dans l'usage.

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l'enregistrement ne ressort d'aucun document soumis au dossier.

La Commission administrative estime que le choix par le Défendeur comme nom de domaine d'une dénomination telle que la Marque, alors que le Requéant, bien antérieurement au Défendeur, distribue des produits spiritueux et tout particulièrement du whisky, ne peut être le fruit d'une simple coïncidence.

En outre, le Défendeur ayant été client du Requéant, la Commission administrative estime non plausible qu'au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.

La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, la simple immobilisation d'un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d'une utilisation de mauvaise foi.

Il est établi que le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page parking. Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d'un nom de domaine sans qu'un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. c. Shane Brown, doing business as Big Daddy's Antiques.*, Litige OMPI No. [D2000-0004](#); *Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc.*, Litige OMPI No. [D2000-0098](#); *Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A c. Colour Digital*, Litige OMPI No. [D2000-1260](#); *DCI S.A. c. Link Commercial Corporation*, Litige OMPI No. [D2000-1232](#); *ACCOR c. S1A*, Litige OMPI No. [D2004-0053](#) et *Westdev Limited c. Private Data*, Litige OMPI No. [D2007-1903](#)).

De surcroît, l'absence de justifications par le Défendeur de l'utilisation de la Marque dans le nom de domaine litigieux alors que le Défendeur est une société dénommée « Whisky Paris », qui semble être un concurrent du Requéant, est une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.

Enfin, certaines commissions administratives UDRP ont même estimé (voir *Nike, Inc. c. B. B. de Boer*, Litige OMPI No. [D2000-1397](#); *Nuplex Industries Limited c. Nuplex*, Litige OMPI No. [D2007-0078](#); *Mobile Communication Service Inc. c. WebReg, RN*, Litige OMPI No. [D2005-1304](#); *BOUYGUES c. Chengzhang, Lu Ciagao*, Litige OMPI No. [D2007-1325](#); *Media General Communications, Inc. c. Rarename, WebReg*, Litige OMPI No. [D2006-0964](#) et *mVisible Technologies, Inc. c. Navigation Catalyst Systems, Inc.*, Litige OMPI No. [D2007-1141](#)) que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l'obligation de s'abstenir d'enregistrer et d'utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d'autres, et qu'enfreindre notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : "En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous

garantissez que ... (b) à votre connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie", peut être constitutif de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut qu'en détenant passivement le nom de domaine litigieux, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

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 <lamaisondwhisky.com> soit transféré au Requéant.

/Louis-Bernard Buchman/
Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 13 juin 2022