

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

PEGASE contre Eric De La Chevasnerie, Data Gest

Litige No. D2023-1052

1. Les parties

Le Requérant est PEGASE, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Eric De La Chevasnerie, Data Gest, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 9 mars 2023. En date du 9 mars 2023, 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 10 mars 2023, 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 14 mars 2023, 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 3 avril 2023. Le Défendeur a soumis une réponse le 15 mars 2023. Le commencement de la nomination de la Commission administrative a été notifié le 5 avril 2023. Le 5 avril 2023, le Défendeur a adressé au Centre une deuxième communication.

En date du 12 avril 2023, le Centre nommait Vincent Denoyelle 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 12 avril 2023, le Défendeur a adressé au Centre une troisième communication.

Le 15 mai 2023, la Commission administrative a rendu une Ordonnance de procédure pour demander au Requéran de fournir des éléments de preuve indiquant ce que les termes de l'accord entre le titulaire de la marque LA HALLE (à l'époque la société LA HALLE détenue par le Groupe Vivarte) et l'agence de communication ou le Défendeur, stipulaient sur l'enregistrement du nom de domaine litigieux. L'Ordonnance de procédure donnait également une opportunité au Défendeur de commenter la soumission du Requéran en réponse à l'Ordonnance de procédure, le cas échéant, dans les cinq jours suivant la réception de cette soumission. La soumission du Requéran était due pour le 25 mai 2023 et celle-ci a été reçue le 23 mai 2023. Le Défendeur n'a présenté aucun commentaire sur le contenu de la réponse du Requéran à l'Ordonnance.

4. Les faits

Le Requéran est un groupe de sociétés spécialisées dans la distribution de prêt-à-porter, notamment en France.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques comprenant le terme LA HALLE dont les suivantes :

- Marque internationale LA HALLE FASHION, SHOES & BAGS, n°1254519, déposée le 19 mars 2015;
- Marque internationale LA HALLE AUX VETEMENTS n°486315, déposée le 6 juillet 1984

Il sera fait référence aux marques LA HALLE.

Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <lahalle.com> depuis 1997.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 décembre 2017 et ne dirige actuellement vers aucun site. Le nom de domaine litigieux dirigeait jusqu'à récemment vers un site promotionnel faisant référence au Requéran.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque LA HALLE, sur laquelle le Requéran détient des droits. Le Requéran fait valoir que l'ajout des termes descriptifs "grand", "jeu" et "noel" est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requéran et le nom de domaine litigieux puisque ces termes sont directement descriptifs de la destination du site Internet associé au nom de domaine litigieux, en l'occurrence une opération promotionnelle pendant les fêtes de fin d'année.

Le Requéran soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requéran explique que le Défendeur est une société spécialisée dans le conseil en marketing opérationnel proposant notamment l'organisation d'opérations promotionnelles et que le titulaire de la marque LA HALLE avait mandaté une agence de communication pour l'organisation d'une opération pour les fêtes de Noël et cette agence a fait appel à un sous-traitant, le Défendeur, pour l'organisation de cette opération. C'est dans ce cadre que le Défendeur aurait procédé à la réservation en son nom du nom de domaine litigieux sans pour autant solliciter l'autorisation du titulaire de la marque LA HALLE. Le Requéran ajoute que le Défendeur n'est pas un licencié du Requéran et n'a pas été autorisé à faire usage de la marque LA HALLE.

Le Requéranr considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requéranr considère qu'étant donnée la réputation du Requéranr et de sa marque LA HALLE, c'est en parfaite connaissance des droits et de la renommée de la marque LA HALLE que le Défendeur a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux. Le Requéranr soutient par ailleurs que les faits démontrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré essentiellement aux fins de le revendre au Requéranr ou à un tiers.

B. Défendeur

Le Défendeur a adressé au Centre trois communications, le 15 mars 2023, le 5 avril 2023 et le 12 avril 2023.

La première de ces communications a été soumise dans les délais impartis au Défendeur par le Centre et son objet était de rejeter toute responsabilité dans le cadre de la présente procédure administrative et d'expliquer que le nom de domaine litigieux a été enregistré sur instructions d'un donneur d'ordre, une agence de publicité, mandatée par le Requéranr et finalement d'inviter le Requéranr à se rapprocher de l'agence de publicité en question afin de poursuivre la résolution du litige relatif au nom de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéranr doit faire la démonstration :

- (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requéranr a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéranr doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requéranr.

La Commission administrative constate que le Requéranr a démontré détenir des droits sur les marques LA HALLE. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque LA HALLE, précédée des termes "grand", "jeu" et "noel". La Commission administrative considère que l'ajout des termes "grand", "jeu" et "noel" avant la marque LA HALLE du Requéranr n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque LA HALLE.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requéranr au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l'intérêt légitime d'un défendeur sur un nom de domaine telles que :

- (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

- (ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
- (iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d'invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requêteur a démontré *prima facie* l'absence de tels droits ou intérêts légitimes.

Le Défendeur ne dispose pas de droits de marque sur le terme LA HALLE et le Défendeur n'est pas connu sous un nom correspondant au nom de domaine litigieux.

Toutefois, le Défendeur fait état d'une relation de nature contractuelle en vertu de laquelle le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine litigieux en sa qualité de sous-traitant d'une agence de publicité mandatée par le Requêteur en 2017 aux fins de mener pour le Requêteur une campagne promotionnelle spécifique. Le Requêteur confirme d'ailleurs dans sa plainte l'existence d'une telle chaîne contractuelle.

Les éléments de preuve additionnels fournis par le Requêteur en réponse à l'Ordonnance de procédure rendue par la Commission administrative le 15 mai 2023 permettent seulement de constater que des échanges d'emails entre le Requêteur et une agence de publicité portaient en effet sur le nom de domaine litigieux mais ne permettent pas de contredire le Défendeur et la réponse qu'il a faite à la plainte déposée par le Requêteur.

En toutes hypothèses, la Commission administrative rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer, dans le cadre de la procédure UDRP, sur une question liée à l'exécution d'engagements contractuels entre le Requêteur, le Défendeur et un tiers.

Toutefois, l'existence d'une telle relation contractuelle, confirmée par le Requêteur lui-même y compris dans sa réponse à l'Ordonnance de procédure rendue par la Commission administrative le 15 mai 2023, ne permet pas à la Commission administrative de conclure que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative rappelle que la mauvaise foi du Défendeur doit être établie concernant l'enregistrement du nom de domaine litigieux ainsi que son usage.

Le Requêteur fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Le Requêteur reconnaît que le Défendeur était, au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le sous-traitant d'une agence de communication mandatée par le Requêteur (ou l'entité qui précède le Requêteur dans ses droits sur les marques LA HALLE) et que c'est dans ce contexte que le nom de domaine litigieux aurait été enregistré. Le Requêteur ajoute que l'accord du titulaire de la marque LA HALLE n'avait pas été sollicité par le Défendeur.

Le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré essentiellement aux fins de le revendre au Requêteur ou à un tiers et produit comme élément de preuve à ce titre un échange de courriers électroniques avec le Défendeur. Après examen de ces échanges la Commission administrative constate qu'ils ne contiennent aucun élément indiquant que le Défendeur sollicite ou souhaite un quelconque paiement du Requêteur.

Le Défendeur affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré sur instructions d'un donneur d'ordre, une agence de publicité et que celle-ci a été mandatée par le Requéranant dans le contexte d'une campagne promotionnelle.

Il ressort du dossier soumis à l'examen de la Commission administrative que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux s'inscrivent dans le contexte d'une chaîne de relations contractuelles. Le contenu de cette chaîne de relations contractuelles n'a pas été communiqué dans la plainte du Requéranant ni dans la réponse à l'Ordonnance de procédure rendue par la Commission administrative le 15 mai 2023 mais en toutes hypothèses la Commission administrative ne saurait se prononcer sur de tels éléments sans risquer de dénaturer la finalité de la procédure UDRP et de porter atteinte à l'intégrité de cette procédure. La procédure de règlement des litiges administrée par le Centre a été élaborée spécifiquement pour faire face aux hypothèses de cybersquatting, et non pour trancher des litiges plus complexes pour lesquelles les juridictions nationales seraient compétentes (voir *Sylvain Rafton contre Farhat Hedi, Napoleon & Cie*, Litige OMPI No. [D2015-0207](#) et *La Selafa MJA en la personne de Me Lucile Jouve, Studio Pilote contre Alexander Mouselli*, Litige OMPI No. [D2015-1870](#)).

La présente procédure administrative n'est donc pas le forum approprié pour la résolution du litige entre le Requéranant, le Défendeur et un tiers.

Dès lors, la Commission administrative estime que, dans le cadre strict de l'application des Principes directeurs, elle n'est pas à même de se prononcer sur la dernière exigence posée au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

/Vincent Denoyelle/
Vincent Denoyelle
Expert Unique
Le 4 juin 2023