CENTRE
D'ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION

OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Comet contre Bruno Guy, FREELANCE STACK company
Litige No. D2024-1718

1. Les parties

Le Requérant est Comet, France, représenté par Möbius Avocats, France.

Le Défendeur est Bruno Guy, FREELANCE STACK company, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <best-freelance-place-to-work.com> et <best-freelancer-place-to-work.com> sont enregistrés auprès de Scaleway SAS (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Comet auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 24 avril 2024. En date du 24 avril 2024, 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 2 mai 2024, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 5 mai 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms 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 une plainte amendée le 17 mai 2024.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée 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 22 mai 2024, 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 11 juin 2024.

Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 mai 2024. Le Requérant a adressé une brève communication non-sollicitée au Centre le 6 juin 2024 et le Défendeur y a répondu le 13 juin 2024. Le 18 juin 2024, le Défendeur a envoyé au Centre une nouvelle communication non-sollicitée. Le Requérant a adressé une nouvelle communication non-sollicitée au Centre le 26 juin 2024 et le Défendeur y a répondu le 27 juin 2024.

En date du 24 juin 2024, 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.

4. Les faits

Le Requérant est une société exploitant une plateforme de mise en relation entre travailleurs indépendants et entreprises ayant des besoins ponctuels en matière de développement informatique.

Le Requérant est titulaire de la marque figurative française BEST FREELANCER PLACE TO WORK numéro 4847981 enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), déposée le 28 février 2022 pour les produits et services en classes 9, 35, 38 et 42.

Le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine reflétant sa marque incluant <bestfreelancerplacetowork.com> et <bestfreelancerplacetowork.org> enregistrés le 1er mars 2022.

Le nom de domaine litigieux <best-freelance-place-to-work.com> a été enregistré le 2 mars 2022 et ne dirige vers aucun site actif.

Le nom de domaine litigieux <best-freelancer-place-to-work.com> a été enregistré le 28 décembre 2022 et pointe vers une page dont le seul contenu est : " Index of / Name Last modified Size Description. "

Le Défendeur est dans un secteur d'activité voisin de celui du Requérant et fournit des services et ressources à des travailleurs indépendants.

La société unipersonnelle Freelance Stack dont le Défendeur est ou était gérant est titulaire de la marque verbale française enregistrée BEST FREELANCE PLACE TO WORK numéro 4848324, déposée le 1er mars 2022 pour les produits et services en classes 35, 38, 41, 42, et 45.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont quasi-identiques à sa marque.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu'il n'a aucune relation commerciale avec le Défendeur et que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux aux fins de nuire au Requérant.

Le Requérant soutient enfin que le Défendeur a déposé les noms de domaine litigieux avec l'intention de procéder à des actes de typosquatting et/ou de vendre, louer ou transférer les noms de domaine litigieux au Requérant ou à un tiers, ce qui démontrerait sa mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur rejette l'ensemble des allégations du Requérant et soutient qu'il a enregistré les noms de domaine litigieux pour un projet indépendant et différent de celui du Requérant. Le Défendeur met également en avant le fait que la société Freelance Stack est titulaire d'une marque correspondant aux noms de domaine litigieux. Cette marque a été déposée par le Défendeur pour le compte de sa société Freelance Stack, le lendemain du dépôt de la marque dont le Requérant se prévaut dans le cadre de la présente procédure administrative.

6. Discussion et conclusions

6.1. Question de procédure: admissibilité des observations et pièces supplémentaires

Le Requérant a adressé une brève communication non-sollicitée au Centre le 6 juin 2024 et le Défendeur y a répondu le 13 juin 2024. Le 18 juin 2024, le Défendeur a envoyé au Centre une nouvelle communication non-sollicitée. Le Requérant a adressé une nouvelle communication non-sollicitée au Centre le 26 juin 2024 et le Défendeur y a répondu le 27 juin 2024.

Il résulte du paragraphe 12 des Règles d'application que : "Outre la plainte et la réponse, la commission administrative peut demander, à sa seule discrétion, des déclarations ou des documents supplémentaires à chacune des parties". Cependant, les Règles d'application ne prévoient pas le dépôt des communications additionnelles non sollicitées par la Commission administrative, de sorte que leur recevabilité, pertinence, matérialité et poids doivent être déterminés par la Commission administrative conformément aux termes du paragraphe 10 des Règles d'application.

Nombreuses commissions administratives ont déterminé qu'un dépôt supplémentaire ne devrait être admis qu'exceptionnellement et "suivant les circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai imparti pour ce faire" (voir *Hassane El Guennouni contre hamid mardass*, Litige OMPI No. D2014-1087).

Conformément aux paragraphes 10 et 12 des Règles d'application, la Commission administrative a décidé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de seulement accepter les éléments des dépôts supplémentaires du Requérant et du Défendeur qui (i) sont utiles dans le cadre de la présente procédure administrative et (ii) ne pouvaient être invoqués au moment du dépôt de la plainte et de la réponse du Défendeur. A ce titre, l'élément principal considéré est la communication des deux décisions SYRELI FR-2024-03901 et SYRELI FR-2024-03902 relatives, respectivement, aux noms de domaine <best-freelance-place-to-work.fr> et <best-freelancer-place-to-work.fr> opposant le Requérant et le Défendeur et rejetant les deux demandes du Requérant, même si la procédure alternative de règlement des litiges applicable au .FR ne saurait être confondue avec la procédure UDRP et la présente procédure administrative.

6.2. Analyse

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

(i) que les noms de domaine litigieux sont identiques à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux; et
(iii) que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BEST FREELANCER PLACE TO WORK. Le nom de domaine litigieux <best-freelancer-place-to-work.com> reproduit l'intégralité de la marque du Requérant avec des tirets séparant chaque terme composant la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux <best-freelance-place-to-work.com> est quasi-identique à la marque BEST FREELANCER PLACE TO WORK puisque la seule différence avec celle-ci, en dehors de l'ajout de tirets entre chaque terme, est l'omission de la lettre "r" à la fin du terme "freelancer".

La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires à la marque du Requérant 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, ou
(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 Requérant a démontré prima facie l'absence de tels droits ou intérêts légitimes.

La société Freelance Stack dont le Défendeur est l'associé unique est titulaire d'une marque BEST FREELANCE PLACE TO WORK correspondant aux noms de domaine litigieux. Cette marque a été déposée par le Défendeur pour le compte de sa société Freelance Stack, le lendemain du dépôt de la marque dont le Requérant se prévaut dans le cadre de la présente procédure administrative. Il en ressort donc, pour les stricts besoins de la présente procédure administrative, que le Défendeur justifie d'un droit sur les noms de domaine litigieux.

A ce titre, le Requérant n'a pas satisfait aux conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il ressort du dossier que le Requérant et le Défendeur dont les activités sont à tout le moins voisines, se connaissaient et avaient communiqué ensemble avant la survenance du présent litige et avant l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Il ressort du dossier que le Requérant et le Défendeur soutiennent qu'ils avaient chacun un projet indépendant d'utilisation des termes anglais "best freelance(r) place to work" et ont déposé de manière quasi-concomitante des marques (désormais enregistrées) et noms de domaine correspondant au terme "best freelance place to work" et/ou "best freelancer place to work".

Il ressort des circonstances ci-dessus une grande confusion et il ressort du dossier de nombreuses contradictions. Le litige entre les parties présente une complexité qui dépasse manifestement les contours de la présente procédure administrative UDRP qui n'est donc clairement pas le forum approprié pour la résolution du litige entre le Requérant et le Défendeur.

La Commission administrative rappelle que 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 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 présente procédure administrative n'est pas le forum approprié pour la résolution du litige entre le Requérant et le Défendeur.

Toutefois la Commission administrative rappelle que la mauvaise foi du Défendeur doit être établie concernant l'enregistrement des noms de domaine litigieux ainsi que leur usage. La Commission administrative a constaté que la plainte du Requérant ne contenait aucune démonstration relative à l'enregistrement des noms de domaine de mauvaise foi.

Le Requérant n'a pas satisfait aux conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

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

/Vincent Denoyelle/
Vincent Denoyelle
Expert Unique
Le 9 juillet 2024