

DÉCISION DE L'EXPERT

John Taylor Corporate S.A. contre m3 Groupe Management SA
Différend n° DCH2024-0013

1. Les parties

La Demanderesse est John Taylor Corporate S.A., Luxembourg, représenté par H&B Law, Suisse.

La Défenderesse est m3 Groupe Management SA, Suisse, représenté en interne.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <johntaylor.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une Demande a été déposée par John Taylor Corporate S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 2 octobre 2024.

En date du 3 octobre 2024, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Demandeur. En date du 4 octobre 2024, SWITCH a confirmé que la Défenderesse est bien la détentrice du nom de domaine litigieux et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la Demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le "Règlement"), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020.

Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 8 octobre 2024, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 octobre 2024. La Défenderesse a déposé sa réponse ce même 28 octobre 2024.

Le 19 novembre 2024, une conciliation a eu lieu entre les parties, qui n'a pas abouti.

En date du 5 décembre 2024, le Centre a nommé dans le présent différend comme expert Philippe Gilliéron. L'expert constate qu'il a été désigné conformément au Règlement. L'expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.

4. Les faits

La Demanderesse est une société anonyme de droit luxembourgeois qui est inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg depuis le 21 juillet 2009 et dont le siège se situe à Luxembourg.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

- Enregistrement international n° 562521, protégée en Suisse pour JOHN TAYLOR en relation avec les services de la classe 36 depuis le 16 juin 2010 (désignation postérieure).
- Enregistrement international n° 1388855, protégée en Suisse pour JT JOHN TAYLOR en relation avec les services des classes 35, 36, 39, 41 et 43 depuis le 13 juin 2018 (désignation postérieure).

La marque est utilisée par la Demanderesse dans le domaine des biens immobiliers de luxe et d'exception ainsi que pour offrir des services dans le domaine immobilier, ce notamment au travers d'un réseau d'agences au bénéfice de contrats de licence.

La Demanderesse est également titulaire des noms de domaine <john-taylor.fr>, <john-taylor.com> et <john-taylor.ch>.

Les agences contractuellement liées à la Demanderesse disposent chacune d'une page dédiée sur le site officiel de la Demanderesse, à l'exclusion de site Internet propre où la marque JOHN TAYLOR serait exploitée. Le contrat type auquel recourt la Demanderesse avec ses agences leur interdit en effet en particulier d'enregistrer un nom de domaine correspondant à la marque JOHN TAYLOR.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 août 2007 par une entité qui demeure inconnue.

La Défenderesse est une société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce du Canton de Genève depuis le 15 avril 2003. Active dans le domaine du conseil financier et immobilier, elle offre une large palette de services dans ce cadre allant de la gestion, la vente, la location, le développement de projets à l'investissement, que ce soit dans les secteurs résidentiels ou commerciaux.

Elle exploite en particulier le nom de domaine <m-3.com>.

La Défenderesse fait partie d'un complexe de sociétés actives dans le domaine de l'immobilier, dont la société Lake Geneva Prestige SA fait partie. Toutes les sociétés du groupe auquel appartient la Défenderesse ont pour administrateur une seule et unique personne.

Le 22 mars 2013, la société Lake Geneva Prestige SA a été inscrite au registre international de la marque JOHN TAYLOR no. 562521 comme licenciée de la Demanderesse, ce avec effets au 19 avril 2012. Cette inscription n'a pas été révoquée à ce jour.

Durant le courant de l'année 2014, la société Lake Geneva Prestige SA a acquis le nom de domaine litigieux.

Le 15 février 2016, la société ATA Real Estate SA, qui fait également partie du groupe auquel sont rattachées la société Lake Geneva Prestige SA et la Défenderesse, a conclu avec la Demanderesse un contrat de master-licence de marque portant sur l'exploitation de la marque JOHN TAYLOR qui faisait suite

à un premier contrat conclu le 7 septembre 2010 conclu entre la Demanderesse et la société VIP Real Estate. Ce contrat du 15 février 2016 a pris fin par anticipation le 31 décembre 2018 selon la volonté commune des parties, reflétée dans un avenant du 27 février 2019.

Aux termes de cet avenant, il était convenu que la société Lake Geneva Prestige SA continuerait l'exploitation de la marque JOHN TAYLOR, ce qui advint sans qu'aucun contrat formel ne soit jamais conclu par écrit entre Lake Geneva Prestige SA et la Demanderesse quand bien même la conclusion d'un tel contrat avait été initialement prévue.

La société Lake Geneva Prestige SA a détenu le nom de domaine litigieux jusqu'au 14 juin 2022, date à laquelle elle l'a transféré à la Défenderesse. Il est avéré que la Demanderesse était au courant de ce transfert ensuite d'échanges d'emails intervenus entre les parties.

Le site rattaché au nom de domaine litigieux représentait alors à plusieurs reprises le logo "JOHN TAYLOR / 160 YEARS" avec un texte qui indiquait que le site est actuellement en cours de rénovation, avant de préciser :

"Idéalement situé en plein centre-ville, John Taylor Genève est la référence en matière d'immobilier de prestige dans le canton de Genève et sur La Côte jusqu'à Crans-près-Céligny, dans le canton de Vaud.

John Taylor vous donne accès à une sélection de biens de luxe en Suisse et à l'étranger ainsi qu'à une clientèle internationale. L'équipe de John Taylor Genève demeure le partenaire privilégié pour celles et ceux qui cherchent ou vendent un bien d'exception notamment dans le quartier de l'Eglise russe, à Cologny, à Collonge-Bellerive, à Vandoeuvres ou au bord du lac Léman,

Un professionnalisme de tous les instants, une parfaite connaissance du marché et un sens du conseil pointu font de ce réseau international un incontournable."

Figuraient également un numéro de téléphone [...] ainsi que l'adresse [...] à Genève, Suisse. Il était également fait mention d'une adresse email de contact, à savoir [...]@johntaylor.ch.

Nonobstant cette indication sur le site rattaché au nom de domaine litigieux, l'adresse indiquée dans l'annuaire en ligne <search.ch> est une adresse différente à Genève, qui correspond en réalité à l'adresse de la Défenderesse.

Le 15 juillet 2024, faisant état de divers griefs, la Demanderesse a résilié le contrat qui la liait d'avec Lake Geneva Prestige SA.

S'en est suivi un litige entre la Demanderesse et Lake Geneva Prestige SA.

La Demanderesse n'exploite plus aucune agence à Genève depuis lors.

5. Argumentation des parties

A. Demanderesse

En substance, la Demanderesse fait valoir le fait qu'elle n'a jamais entretenu quelque relation que ce soit avec la Défenderesse. De ce fait, l'exploitation que fait la Défenderesse du site rattaché au nom de domaine litigieux serait à l'évidence une violation patente des droits que la Demanderesse détient sur la marque JOHN TAYLOR, puisqu'elle en fait la reproduction à de nombreuses reprises, que ce soit de manière verbale ou en reprenant le logo, ce dans le domaine immobilier pour lequel sa marque est protégée. A ce titre, la Défenderesse violerait les art. 3 et 13 de la Loi sur la protection des marques ("LPM").

Une telle utilisation contrevient de surcroît à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (" LCD "), plus particulièrement à l'art. 3 lit. d LCD, en laissant croire aux internautes que le nom de domaine litigieux serait exploité par la Demanderesse alors qu'il n'en est rien.

B. Défenderesse

La Défenderesse fait valoir le fait que sa détention du nom de domaine litigieux ne contreviendrait pas aux droits de la Demanderesse. Outre le fait que la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux est antérieure aux enregistrements de marque dont se prévaut la Demanderesse, le site web au nom du domaine litigieux aurait été désactivé depuis le 7 octobre 2024, de sorte que l'absence d'utilisation commerciale de ce site exclurait toute violation du droit des marques.

La Défenderesse a acquis le nom de domaine litigieux le 14 juin 2022, suite à des échanges avec la Demanderesse, de sorte que cette dernière était parfaitement au courant de la situation et que l'allégation suivant laquelle les parties n'auraient jamais entretenu de relations est à l'évidence fausse. Ce n'est que depuis la résiliation de la licence que ce nom de domaine fait l'objet d'un litige; preuve en serait le fait que la Demanderesse ne se serait jamais intéressée au nom de domaine litigieux avant cela, quand bien même il a été enregistré en 2007 déjà.

6. Discussion et conclusions

Aux termes du paragraphe 24(c) du Règlement, l'Expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au demandeur selon le droit de la Suisse.

Le paragraphe 24(d) du Règlement précise qu'il y a clairement infraction à un droit attaché à un signe distinctif notamment lorsque:

- i. aussi bien l'existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d'une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu'ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
- ii. le défendeur n'a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
- iii. l'infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.

A. La Demanderesse a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse

La violation du droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse peut reposer sur différentes bases légales.

En l'espèce, la Demanderesse établit être titulaire de deux marques suisses JOHN TAYLOR et JT JOHN TAYLOR, N° 562521 et N° 1388855. Elle fonde du reste son action sur la violation de son droit aux marques en application d'article 13 et 15 de LPM.

La première condition est ainsi réalisée.

B. L'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Demanderesse selon le droit de la Suisse

Il ressort des arguments soulevés par les parties que leur différend résulte d'un complexe de faits qui dépasse le cadre de la présente procédure.

Il est établi que les parties ont été en relation depuis 2010 et que la société Lake Geneva Prestige SA, qui appartient au même groupe que la Défenderesse, lequel est en réalité dirigée par une seule et unique personne, est inscrite au registre international des marques comme licenciée de la Demanderesse. Le différend, de nature contractuelle, qui oppose les parties fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire ouverte devant la Cour de Justice de la République et Canton de Genève, dont l'issue est susceptible d'avoir un impact sur la titularité du nom de domaine litigieux.

Au vu des arguments soulevés par les parties, en particulier par la Défenderesse, il apparaît clair qu'au vu du contexte contractuel ayant uni les parties durant plus de dix ans, on ne saurait considérer que l'utilisation du nom de domaine litigieux par la Défenderesse constitue clairement une infraction à la marque de la Demanderesse ou un acte tombant sous le coup de la concurrence déloyale.

Partant, l'Expert considère que la deuxième condition n'est pas réalisée.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, l'Expert rejette la demande de la Demanderesse.

/Philippe Gilliéron/

Philippe Gilliéron

Expert

Le 19 décembre 2024