

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SMETS COUNTRY SARL et LITTLE SMETS contre Jean-Paul Smets

Litige No. D2022-4009

1. Les parties

Les Requérantes sont SMETS COUNTRY SARL, Luxembourg et LITTLE SMETS, Luxembourg, représentées par Laidebeur & Partners, Luxembourg.

Le Défendeur est Jean-Paul Smets, France, représenté par Feltesse Warusfel Pasquier et Associés - (FWPA), France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par SMETS COUNTRY SARL et LITTLE SMETS auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 octobre 2022. En date du 26 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérantes. Le 27 octobre 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 désignés dans la plainte.

Le 1^{er} novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérantes les informant d'une part des données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement, d'autre part du fait que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine était le français. Partant, le Centre invitait les Requérantes à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties quant au recours à l'anglais comme langue de la procédure, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure accompagnée, le cas échéant d'un amendement à la plainte/une plainte amendée pour tenir compte de la véritable identité du Défendeur.

Les Requérantes ont déposé une plainte amendée en français et en anglais le 3 novembre 2022. La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application.

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 8 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(b) des Règles d’application, suite à une demande d’extension, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 décembre 2022. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 2 décembre 2022.

En date du 8 décembre 2022, le Centre nommait Philippe Gilliéron 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 9 décembre 2022, les Requérantes ont informé le Centre qu’elles avaient procédé à la nomination d’un nouveau conseil; s’en est suivi un échange entre les parties qui, hors délai et sans incidente matérielle sur l’issue de la présente cause, ne sera pas pris en considération.

4. Les faits

Les Requérantes sont des sociétés luxembourgeoises constituées respectivement les 2 juin 1986 et 5 décembre 1995, spécialisées dans la mode de luxe haut de gamme.

La Requérante SMETS COUNTRY SARL est titulaire de nombreux enregistrements en différents pays consistant en tout ou partie en le mot “smets”, parmi lesquels :

- La marque Benelux SMETS No. 816162, enregistrée en classes 2, 16, 20, 21, 24, 25 et 35 avec une date de priorité remontant au 22 janvier 2007;
- La marque française SMETS No. 3506128, enregistrée en classes 2, 16, 20, 21, 24, 25 et 35 avec une date de priorité remontant au 12 juin 2007;
- La marque du Royaume-Unis SMETS No. UK00801407896, enregistrée en classes 2, 16, 20, 21, 24, 25 et 35 avec une date de priorité remontant au 20 mars 2018;
- La marque internationale SMETS No. 1407896, déposée et enregistrée le 20 mars 2018 et désignant notamment l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Chine pour des produits et services des classes 2, 16, 20, 21, 24, 25 et 35.

Les Requérantes déploient leurs activités en ligne en particulier sous le nom de domaine <smets.lu>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <smets.com> le 9 juillet 1997. Le nom de domaine litigieux est rattaché à un serveur “roundcube” pour exploiter un service de messagerie en open source, domaine dans lequel le Défendeur est spécialisé, avec plusieurs publications scientifiques à son actif à la clé. Il ressort d’un constat d’huissier que le Défendeur utilise une adresse email “[...]@smets.com” liée audit serveur de manière régulière et publique, une exploitation qui a été constante depuis plus de vingt ans.

5. Argumentation des parties

A. Requérantes

Les Requérantes font tout d'abord valoir le fait que le nom de domaine <smets.com> est identique à sa marque SMETS.

Elles font ensuite valoir le fait que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'est pas affilié aux Requérantes, qui ne l'ont jamais autorisé à exploiter la marque SMETS.

Les Requérantes affirment enfin que le nom de domaine <smets.com> a été enregistré et qu'il est utilisé de mauvaise foi. Il est invraisemblable que le Défendeur n'ait pas eu connaissance des droits des Requérantes sur la marque SMETS alors que de simples recherches dans des bases de données suffisaient pour ce faire. Le nom de domaine litigieux aurait été abandonné à plusieurs reprises et n'aurait jamais été utilisé. Les Requérantes en concluent qu'il est probable que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <smets.com> pour entraver les Requérantes, respectivement essayer de le leur vendre.

B. Défendeur

Le Défendeur fait valoir le fait qu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine le 9 juillet 1997, soit bien antérieurement aux marques des Requérantes.

Le Défendeur souligne qu'il a un droit et intérêt légitime à détenir le nom de domaine, puisqu'il s'agit de son nom de famille. Il est erroné de prétendre que le nom de domaine litigieux serait inactif, dès lors qu'il est relié à un serveur et utilisé par le Défendeur comme boîte email pour réceptionner ses différents courriels et envoyer différents messages.

Pour cette même raison, le nom de domaine n'a pas été enregistré de mauvaise foi, puisque sa date d'enregistrement est antérieure à celle des marques des Requérantes. Il n'est pas non plus utilisé de mauvaise foi, et le simple fait que le Défendeur ait parfois eu quelques jours de retard pour en assurer le renouvellement ne saurait être interprété comme un abandon comme cherchent à le faire croire les Requérantes.

6. Discussion et conclusions

6. 1 Question préliminaire : consolidation des Requérantes

La Commission administrative note que la plainte est déposée par deux entités distinctes.

La Requérante SMETS COUNTRY SARL est titulaire des marques SMETS. Les Requérantes ont un grief commun spécifique contre le Défendeur, et il est équitable et efficace sur le plan procédural d'autoriser la consolidation.

6. 2 Sur le fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la partie Requérante a des droits; et

(ii) si le Défendeur n'a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la partie requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la partie requérante a des droits.

En l'espèce, il est établi que la Requérante SMETS COUNTRY SARL est titulaire de nombreuses marques composées en tout ou partie du mot SMETS.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l'identique la marque d'un tiers dans un nom de domaine suffit à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits.

Ainsi en va-t-il en l'espèce où le nom de domaine litigieux reprend intégralement et comme seul élément la marque SMETS des Requérantes.

Le nom de domaine est identique au point de prêter à confusion à la marque SMETS.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la partie requérante doit démontrer que la partie défenderesse n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Les Requérantes ont certes allégué le fait qu'elles n'étaient pas affiliées au Défendeur ni ne l'avaient autorisé à exploiter sa marque.

On ne saurait cependant ignorer le fait que le Défendeur porte comme nom de famille "Smets", et qu'il exploite le nom de domaine <smets.com> depuis 1997 pour s'en servir à des fins de messagerie en l'ayant rattaché à un serveur open source, domaine dans lequel il est spécialisé.

Ce faisant, le Défendeur démontre non seulement avoir un droit sur le nom de domaine litigieux en tant qu'il est identique à son nom de famille sur lequel il dispose d'un droit, mais aussi d'un intérêt légitime de par l'utilisation qu'il en fait.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n'est pas satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la partie requérante doit démontrer que la partie défenderesse a enregistré et qu'elle utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En l'espèce, les Requérantes échouent à démontrer que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) sont réunies. A partir du moment où le nom de domaine a été enregistré en 1997 et que les marques des Requérantes n'ont été déposées pour les plus anciennes qu'en 2007, on peine à voir comment l'enregistrement du nom de domaine litigieux aurait pu avoir lieu de mauvaise foi. Du moins les Requérantes, même si elles ont été constituées les 2 juin 1986 et 5 décembre 1995, ne l'établissent-elles pas ni n'apporte quelque élément que ce soit tendant à le démontrer.

Quant à l'utilisation, rien ne démontre non plus qu'elle ait eu lieu et ait encore lieu à ce jour de mauvaise foi. Quand bien même le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine au travers d'un site actif, il démontre de manière convaincante s'en servir comme service de messagerie après l'avoir rattaché à un serveur open source, ce depuis plus de vingt ans. Un tel usage apparaît comme ayant lieu de bonne foi, et rien ne permet de présumer du contraire.

Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n'est pas plus réalisé que le paragraphe 4(a)(ii).

7. Décision

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

/Philippe Gilliéron/

Philippe Gilliéron

Expert Unique

Le 19 décembre 2022