

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

Groupe La Centrale contre ben mira kacem, ben mira kacem

Litige No. D2023-2194

### **1. Les parties**

Le Requérant est Groupe La Centrale, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est ben mira kacem, ben mira kacem, France.

### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

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

### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée en anglais par Groupe La Centrale auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 19 mai 2023. En date du 19 mai 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 25 mai 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et révélant ses coordonnées, différentes des coordonnées désignées dans la plainte. Le 5 juin 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom 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.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 5 juin 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une plainte amendée et traduite en français le 6 juin 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée sont conformes 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 7 juin 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 27 juin 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 juillet 2023, le Centre nommait Fabrice Bircker 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 se présente comme le leader français des contenus auto et moto dans le domaine des petites annonces et de l'éditorial en ligne.

Ses activités sont notamment identifiées par les marques suivantes :

- **LA CENTRALE**, marque française enregistrée le 29 décembre 1999 sous le n° 99832003, depuis lors régulièrement renouvelée, et identifiant des produits et des services des classes 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45
- **laCentrale**, marque figurative française enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 4849429, identifiant des produits et des services des classes 9, 12, 35, 36, 38, 41, 42 et 45,
- LA CENTRALE, marque de l'Union européenne enregistrée le 23 janvier 2003 sous le n° 001919182, identifiant des produits et des services des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

Ces marques sont notamment exploitées sur le site Internet du Requérant accessible via le nom de domaine <lacentrale.fr>, lequel est détenu par le Requérant et a été enregistré le 22 août 1996.

Le nom de domaine litigieux, <lacentraledestaxis.com>, a été enregistré le 30 août 2022.

Il dirige actuellement vers une page d'erreur de l'Unité d'enregistrement.

Il résulte d'éléments incontestés du dossier de la procédure qu'avant d'être désactivé :

- initialement, il dirigeait vers un site affichant un numéro de téléphone destiné à permettre la réservation de taxis et comportant notamment la mention "Gasli est une société de mise en relation avec toutes les compagnie[s] de taxis parisien[s]",
- puis il redirigeait vers le nom de domaine <g7centrale.fr>, lequel dirigeait vers un site permettant lui aussi de réserver des taxis, et ce au même numéro de téléphone que celui affiché sur le précédente site,
- puis il redirigeait vers le nom de domaine <la-centrale-g7.fr>, lequel pointait vers un site affichant la mention "Leader du taxi à Paris & Ile De France" et proposant lui aussi des services de réservation de taxi.

## 5. Argumentation des parties

### A. Requérant

Le Requérant commence par mentionner le contexte factuel dans lequel la procédure a été introduite, en substance :

- il a relevé la réservation de plusieurs noms de domaine associant sa marque LA CENTRALE à la marque d'un prestataire de services de taxi bien connue, et pour ceux qui étaient actifs, ils dirigeaient vers une page proposant la réservation de taxis auprès de la société Gasli, laquelle n'est pas autorisée à utiliser la marque de services de taxi reproduite dans les noms de domaine,
- une partie de ces noms de domaine a fait l'objet d'actions de la part de la société de taxi dont la marque était reproduite,
- le Requérant a agi contre l'autre partie de ces noms de domaine. A cet égard, il a adressé une mise en demeure à la société Gasli, titulaire du nom de domaine <lacentrale-taxi.fr>, laquelle est restée infructueuse. Puis, il a introduit la présente procédure.

Sur le fond, les principaux arguments du Requérant sont les suivants :

#### **Identité ou similitude prêtant à confusion :**

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ses droits sur la marque LA CENTRALE car il la reproduit à l'identique et parce que l'élément "destaxis" qui lui est adjoint peut se rapporter à son domaine d'activité.

#### **Absence de droit ou d'intérêt légitime :**

Le Requérant fait valoir qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque LA CENTRALE.

Il poursuit en indiquant que le nom de domaine litigieux a d'abord dirigé vers un site sans réel teneur lié à une compagnie de taxis et que l'absence d'exploitation actuelle démontre l'absence d'intérêt légitime du Défendeur.

A cet égard, le Requérant fait valoir que si le Défendeur "avait un réel intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine, celui-ci redirigerait vers une page commerciale active, officielle et permanente et non vers une utilisation différente à chaque fois".

Le Requérant poursuit en indiquant qu'il n'a pas relevé l'existence de marque constituée des termes "la centrale des taxis" au nom du Défendeur, de sorte que ce dernier n'a aucun droit sur lesdits termes.

Le Requérant indique également qu'à sa connaissance : "il n'existe aucune relation d'affaires ni aucun lien de quelque nature que ce soit entre le Requérant et le Défendeur. Toutefois, l'utilisation du nom de domaine litigieux suggère une affiliation avec le Requérant alors que le Défendeur n'a aucune relation juridique ou commerciale avec le Requérant. L'internaute ne peut que croire que les deux sites sont liés vu les signes identiques ("LA CENTRALE") alors qu'il y a deux termes supplémentaires dans le nom de domaine litigieux [DES TAXIS]. Ceci prouve que le Défendeur ne semble pas avoir d'activité avec le nom LA CENTRALE avec ou sans DES TAXIS. En tout état de cause, aucune information n'est donnée dans ce sens".

Le Requérant estime également ce qui suit : "le domaine générique de premier niveau ("gTLD") <.com> suggère une activité commerciale portant la marque LA CENTRALE DES TAXIS. Or, à la connaissance du Requérant, aucune société n'est constituée sous ce nom. En outre, le fait qu'aucun tiers ne cite un Défendeur qui aurait une activité sur l'enseigne LA CENTRALE DES TAXIS, et que cette enseigne ne soit pas connue du grand public, tend à prouver que le Défendeur n'était pas connu au moment de l'enregistrement du nom de domaine "lacentraledestaxis.com" et n'avait pas d'intérêt légitime à l'enregistrer".

Le Requêteur fait également valoir qu'il n'est pas possible que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux sans savoir que la dénomination "la centrale" était déjà utilisée en France par le Requêteur pour des activités automobiles notamment car une requête conduite sur ladite dénomination sur le moteur de recherches Google ne génère que des résultats qui lui sont liés.

### **Enregistrement et usage de mauvaise foi :**

Le Requêteur soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi car il était vraisemblablement au courant de la réputation du Requêteur.

A cet égard, il argue que ses marques antérieures sont bien connues du public notamment au motif que dans le cas contraire, elles ne figureraient pas parmi les premiers résultats d'une recherche sur Google.

Le Requêteur fait également valoir que le Défendeur est situé en France, ce qui démontre également qu'il ne pouvait pas ne pas connaître ses droits.

Le Requêteur ajoute ce qui suit : "probablement, le Défendeur a dû chercher un nom de domaine avec un terme qui peut créer une ambiguïté et être toujours associé par les internautes au domaine de l'automobile. En effet, le fait que le nom de domaine litigieux composé des termes LA CENTRALE redirige vers un site web proposant des services de taxi et reproduisant les droits d'une autre société [connue dans le domaine des services de taxi] permet à son titulaire de profiter à la fois des internautes intéressés par [le Requêteur] et de ceux de [la marque de taxi]. Le Défendeur a donc sciemment réservé le nom de domaine "lacentraledestaxis.com" pour créer une confusion sur l'origine de son site web, pour profiter des efforts du Requêteur, du très bon référencement de son site web ou notamment pour porter atteinte à son image".

Le Requêteur conclut en faisant valoir ce qui suit : "le fait que l'internaute puisse croire que les deux entités derrière les noms de domaine <lacentrale.fr> et <lacentraledestaxis.com> sont liées compte tenu des signes identiques ("LA CENTRALE") est source de confusion et peut être préjudiciable à l'image du Requêteur dans la mesure où :

# le Requêteur n'a pas d'activité liée aux services de taxis

# le site web auquel renvoie le nom de domaine litigieux n'a pas d'activité et est inactif, de sorte que les internautes peuvent également penser que le [Requêteur] ne gère pas ses sites web, ce qui peut nuire à sa réputation.

Au vu de ce qui précède, il est clair que le Défendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux, a intentionnellement tenté de créer un risque de confusion quant à la source ou à l'affiliation (...), avec la marque et les droits du Requêteur.

A la lumière de ce qui précède, selon le Requêteur, le Défendeur connaissait ses marques et son site web Requêteur, et c'est la raison pour laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

## **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requêteur.

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1 Aspects procéduraux – Défait du Défendeur**

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose 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(b) des Règles d'application dispose quant à lui que "Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments".

Parallèlement, selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu'elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a réfuté aucun des faits et des arguments avancés par le Requéant.

Ainsi, le Défendeur, par son défaut, n'a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui auraient permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu'il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux (voir *La Société Nexity contre jean.paul. chausse*, Litige OMPI No. [D2022-2993](#)).

## 6.2 Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d'obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requéant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :

- (i) 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 le Requéant a des droits; et
- (ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

### A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéant doit d'abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l'espèce, le Requéant a justifié être le titulaire de droits de marque portant sur la dénomination LA CENTRALE (cf. paragraphe 4. *supra*).

Il convient ensuite de comparer la marque du Requéant et le nom de domaine litigieux.

A cet égard, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque LA CENTRALE en lui adjoignant l'élément "destaxis", ainsi que l'extension de premier niveau ".com".

Il est constant que, lorsque la marque du Requéant demeure reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux, l'adjonction d'autres termes n'empêche pas d'écarter la similitude prêtant à confusion (voir 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](#)"), section 1.8).

En l'espèce, la Commission administrative est d'avis que la présence des termes "destaxis" n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion car la marque LA CENTRALE demeure reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux.

Enfin, l'extension de premier niveau ".com" constitue un élément technique nécessaire à l'enregistrement d'un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir *Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#) ou [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11).

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

## **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 les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :

- (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.

Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l'absence de droits ou d'intérêts légitimes, peut s'avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir *prima facie* que le défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il incombe ensuite au défendeur d'établir l'existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S'il n'y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

En l'espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié, qu'il ne l'a pas autorisé à demander l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et qu'il ne dispose d'aucune marque susceptible de lui conférer des droits sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, au vu du dossier, le Défendeur n'apparaît pas connu sous le nom de domaine litigieux.

En outre, au jour où la Commission administrative statue, le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé, puisqu'il ne dirige plus vers un site Internet actif.

Parallèlement, il ressort du dossier de la procédure qu'avant d'être désactivé, le nom de domaine litigieux était, selon toute vraisemblance, utilisé dans des conditions susceptibles d'induire les Internautes en erreur quant à l'origine économique des services de taxi présentés sur le site Internet auquel ledit nom de domaine permettait l'accès. En effet, le nom de domaine litigieux a dirigé vers un site destiné à permettre la réservation de taxis et a ensuite redirigé à plusieurs reprises vers d'autres noms de domaine reproduisant la marque d'une compagnie de taxi tierce (laquelle a d'ailleurs obtenu le transfert d'au moins une partie de ces noms de domaine).

En conséquence, lorsqu'il était actif le nom de domaine litigieux était selon toute apparence utilisé à des fins commerciales dans des conditions susceptibles de créer une confusion afin de détourner les consommateurs.

Enfin, la Commission administrative relève que le Requéant :

- fait valoir de manière non contredite que le domaine de l'automobile dans lequel sa marque LA CENTRALE est exploitée est connexe à celui de l'activité de taxi,
- se prévaut de la renommée de ses droits, laquelle a été déjà reconnue par des commissions administratives précédentes (voir par exemple la décision *Groupe La Centrale contre WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Zen Femi*, Litige OMPI No. [D2020-3368](#)).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administrative considère que le Requéant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n'a pas répondu à la Plainte du Requéant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

### **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d'avérer la mauvaise foi.

#### 1) Enregistrement de mauvaise foi

La question est ici de savoir si le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en visant la marque du Requéant ou, à tout le moins, sans pouvoir légitimement ne pas en avoir connaissance.

A cet égard, cette Commission administrative relève que :

- la renommée de la marque LA CENTRALE du Requéant a déjà été reconnue, notamment par d'autres commissions administratives,
- le Défendeur est établi en France, lieu principal des activités du Requéant,
- il existe une certaine connexité entre le domaine du contenu éditorial dédié à automobile et les services de taxi,
- le Requéant a produit un extrait Kbis de la société Gasli, société dont les activités étaient promues sur le site Web vers lequel dirigeait initialement le nom de domaine litigieux. Or, il apparaît au vu de son objet social qu'une partie de ses activités sont susceptibles de concurrencer directement le Requéant en ce qu'il intervient dans le domaine des petites annonces en ligne, à savoir "l'exploitation de Plateformes de mise en relation d'entreprises et de particuliers",
- le Défendeur ne s'est nullement manifesté dans le cadre de cette procédure,
- le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux en communiquant à l'Unité d'enregistrement des coordonnées manifestement inexactes (d'ailleurs, le service de messagerie mandaté pour lui remettre l'Avis de notification par écrit n'est pas parvenu à le toucher).

Compte tenu du contexte global de la présente affaire, cette Commission administrative estime que le Défendeur ne peut pas être considéré comme ayant enregistré le nom de domaine litigieux de bonne foi.

## 2) Usage de mauvaise foi

Sur ce point également, cette Commission administrative estime qu'en raison du contexte global de cette procédure, le Défendeur n'a pas exploité le nom de domaine litigieux de bonne foi :

- au vu de son objet social, une partie de l'activité de la société Gasli dont le nom apparaissait sur le site Web vers lequel dirigeait initialement le nom de domaine litigieux est susceptible de concurrencer le Requéran,
- le nom de domaine litigieux a été utilisé dans des conditions susceptibles d'induire les Internautes en erreur quant à l'origine économique des services présentés sur le site Internet vers lequel il dirigeait,
- alors qu'il était invité à participer à la présente procédure, le Défendeur ne s'est nullement manifesté et n'a donc à aucun moment contredit les éléments avancés par le Requéran.

Parallèlement, des commissions administratives ont déjà estimé 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 identique ou similaire à une marque détenue par d'autres (voir *Norauto international contre Roberts Gary, Norauto automobile*, Litige OMPI No. [D2023-0797](#)).

Dans ces conditions, en l'absence d'explications du Défendeur et tout en tenant compte de l'usage vraisemblablement trompeur qui a pu être fait du nom de domaine litigieux, cette Commission administrative estime que la détention et l'exploitation par le Défendeur dudit nom de domaine litigieux en ce qu'il associe la marque du Requéran dont la renommée a déjà été reconnue, à une expression pouvant renvoyer au domaine d'activité de ce dernier, établissent la mauvaise foi du Défendeur dans l'usage qu'il a pu faire du nom de domaine litigieux.

## 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 <lacentraledestaxis.com> soit transféré au Requéran.

*/Fabrice Bircker/*

**Fabrice Bircker**

Expert Unique

Le 3 août 2023