

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

LC Bespoke contre Monsieur Manuel Chauffrein

Litige No. D2023-4169

1. Les parties

Le Requérant est LC Bespoke, France, représenté par Selarl Valerie Gastinel, France.

Le Défendeur est Monsieur Manuel Chauffrein, France, représenté par ipSO société selarl, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par LC Bespoke auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 octobre 2023. En date du 9 octobre 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 9 octobre 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 12 octobre 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 1^{er} novembre 2023. Le 28 octobre 2023, le Défendeur sollicitait une extension de délai pour faire parvenir sa réponse. En application du paragraphe 5(b) des Règles d'application, le Centre lui accordait une prolongation automatique de 4 jours. Le 8 novembre 2023, le Défendeur envoyait une communication au Centre afin de solliciter une prolongation supplémentaire du délai de réponse, évoquant des circonstances exceptionnelles. En vertu du paragraphe 5(e) des Règles d'application, le délai était alors étendu au 12 novembre 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 12 novembre 2023.

En date du 16 novembre 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 21 novembre 2023, le Requêteur adressait au Centre un dépôt supplémentaire non sollicité. Le 22 novembre 2023, le Défendeur adressait une communication au Centre sollicitant une possibilité de soumettre une réponse au dépôt supplémentaire non sollicité du Requêteur. Conformément aux paragraphes 10 et 12 des Règles d'application, la Commission administrative a rendu une Ordonnance le 30 novembre 2023 invitant le Défendeur à présenter des arguments et éléments de preuve en réponse exclusivement aux nouveaux éléments contenus dans le dépôt supplémentaire du Requêteur et qui n'étaient pas abordés dans la Plainte du Requêteur. La soumission du Défendeur était due pour le 7 décembre 2023. L'Ordonnance précisait également que le Requêteur n'était pas invité à répondre à la soumission du Défendeur et qu'aucune observation supplémentaire ne serait acceptée d'aucune des parties. Le 6 décembre 2023, le Défendeur adressait au Centre ses observations supplémentaires. Finalement, le Requêteur a adressé deux nouvelles communications au Centre le 6 décembre et le 7 décembre 2023.

4. Les faits

A titre préliminaire la Commission administrative précise que seuls sont énoncés les faits pertinents dans le cadre de la présente procédure administrative. Cette approche est motivée d'une part par le souci de respecter la cohérence et l'intégrité de la présente procédure administrative et d'autre part de ne pas divulguer des éléments rapportés par les parties qui en plus de ne pas être pertinents dans le cadre de la présente procédure administrative, sont des éléments relatifs à la vie personnelle de chacune des parties.

Le Requêteur est une société française immatriculée le 6 juillet 2017 et spécialisée dans les activités de conseil et de représentation commerciale dans le secteur de l'hôtellerie et du voyage. Le Requêteur a été domicilié chez le Défendeur en vertu d'un contrat de mise à disposition gratuite de locaux signée par le Requêteur et le Défendeur le 15 juin 2017.

Le Requêteur a adopté la dénomination sociale "LC BESPOKE". Le Requêteur ne détient pas de marque enregistrée correspondant à "LC BESPOKE".

Le Requêteur est également titulaire du nom de domaine <lcbespoke.eu>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 21 mai 2017 à la demande du Requêteur.

Le Défendeur a exercé une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion à travers la société AVAIRX immatriculée par le Défendeur en France le 11 septembre 2012. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <bespoke.eu.com> le 18 octobre 2015.

Le Requêteur a utilisé le nom de domaine litigieux pour son activité, avec le consentement du Défendeur jusqu'en 2023. Au cours de l'année 2023, à une date que la Commission administrative n'a pas pu déterminer avec certitude au regard du dossier, le nom de domaine litigieux a été paramétré de façon à ce qu'il ne soit plus possible pour le Requêteur d'utiliser le nom de domaine litigieux, ni pour la messagerie ni pour le contenu de son site Internet.

Le nom de domaine litigieux dirige vers une page par défaut de l'Unité d'enregistrement. Précédemment le nom de domaine litigieux dirigeait vers le site Internet d'un concurrent du Requêteur à l'adresse "www.room701.com".

5. Argumentation des parties

A. Plainte du Requérant

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque non enregistrée et à la dénomination sociale sur laquelle le Requérant détient des droits.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur a simplement été mandaté pour enregistrer le nom de domaine litigieux par le Requérant dans l'attente de la création de la société du Requérant et qu'en vertu de ce mandat, donné verbalement par le Requérant, le Défendeur devait transférer le nom de domaine litigieux au Requérant après l'immatriculation de la société du Requérant, ce que le Défendeur s'est abstenu de faire.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé de manière abusive et détenu de mauvaise foi puisqu'il aurait dû être transféré au Requérant par le Défendeur et que le Défendeur a modifié la configuration du nom de domaine litigieux afin qu'il ne soit plus possible pour le Requérant d'utiliser le nom de domaine litigieux, ni pour la messagerie ni pour le contenu de son site Internet. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux dirigeait vers le site Internet d'un concurrent du Requérant à l'adresse "www.room701.com".

B. Réponse du Défendeur

Le Défendeur commence par souligner que le nom de domaine litigieux a été enregistré avant l'immatriculation de la société du Requérant.

Le Défendeur poursuit, pour justifier de l'existence d'un intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux, qu'il avait l'intention d'exploiter le nom de domaine litigieux à l'origine pour son activité propre relative à des services de mobilité de luxe (en conjonction avec le logo LCB pour "Luxury Car Bespoke") puis par la suite pour des activités conjointes avec le Requérant. Le Défendeur souligne que sa société et celle du Requérant interviennent dans le même secteur et ont été domiciliées à la même adresse pendant plusieurs années.

Quant à la redirection du nom de domaine litigieux vers le site Internet d'un concurrent du Requérant, le Défendeur déclare avoir fait l'objet d'un piratage de son compte auprès de l'Unité d'enregistrement, suite à un vol subi par le Défendeur et une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux par des tiers.

C. Observations supplémentaires du Requérant

Le Requérant réfute l'intégralité des justifications mises en avant par le Défendeur en réponse à la Plainte. Le Requérant estime que le Défendeur n'a jamais eu de projet impliquant l'utilisation de l'expression ou logo LCB pour "Luxury Car Bespoke" et que les éléments de preuve fournis par le Défendeur ne peuvent être datés avec certitude et auraient très bien pu être fabriqués afin de créer l'artifice d'un intérêt légitime aux fins de la présente procédure administrative.

Le Requérant affirme qu'il n'a jamais été question d'une activité conjointe avec le Défendeur, que leurs sociétés respectives n'ont pas la même activité et que l'enregistrement du nom de domaine litigieux et le choix de celui-ci a fait l'objet d'échanges entre les parties et correspondait au projet du Requérant qui a fait le choix d'associer au terme descriptif en anglais "bespoke", les initiales du Requérant.

Le Requérant avance enfin que le piratage dont le Défendeur déclare avoir été victime n'est pas avéré et que cet argument a été fabriqué par le Défendeur afin de justifier de la redirection du nom de domaine litigieux vers le site Internet d'un concurrent du Requérant.

D. Observations supplémentaires du Défendeur

Dans ces observations supplémentaires le Défendeur maintient ses arguments sur l'utilisation antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux du terme "Luxury Car Bespoke" et fournit à l'appui des factures contenant ce terme.

6. Discussion et conclusions

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

Le 21 novembre 2023, le Requérant adressait au Centre un dépôt supplémentaire non sollicité. Le 22 novembre 2023, le Défendeur adressait une communication au Centre sollicitant une possibilité de soumettre une réponse au dépôt supplémentaire non sollicité.

Conformément aux paragraphes 10 et 12 des Règles d'application, la Commission administrative a décidé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'accepter le dépôt supplémentaire du Requérant du 21 novembre et a rendu une Ordonnance le 30 novembre 2023 invitant le Défendeur à présenter des arguments et éléments de preuve en réponse exclusivement aux nouveaux éléments contenus dans le dépôt supplémentaire du Requérant et qui n'étaient pas abordés dans la Plainte du Requérant.

La soumission du Défendeur était due pour le 7 décembre 2023. L'Ordonnance précisait également que le Requérant n'était pas invité à répondre à la soumission du Défendeur et qu'aucune observation supplémentaire ne serait acceptée d'aucune des parties. Le 6 décembre 2023 le Défendeur adressait au Centre ses observations supplémentaires.

Finalement, le Requérant a adressé deux nouvelles communications au Centre le 6 décembre et le 7 décembre 2023. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et comme il avait été clairement précisé dans l'Ordonnance qu'aucune observation supplémentaire ne serait acceptée, la Commission administrative a décidé de ne pas admettre les nouvelles communications adressées au Centre le 6 décembre et le 7 décembre 2023 par le Requérant. De toute manière, les nouvelles communications adressées au Centre le 6 décembre et le 7 décembre 2023 n'auraient eu aucun impact sur le sens de la décision de la Commission administrative.

6.2. Analyse

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant 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 Requérant 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

D'après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits. Il est accepté que des marques non enregistrées puissent fonder une plainte UDRP et permettent de remplir le critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs (voir section 1.3 de la de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, "[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)").

En l'espèce, le Requérant fait valoir des droits de marque non enregistrés sur le signe LC BESPOKE. Pour établir des droits de marque non enregistrés aux fins des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que sa marque est devenue un identificateur distinctif que les consommateurs associent aux produits et/ou services du Requérant.

La Commission administrative conclut suite à l'analyse du dossier que le Requérant a établi détenir des droits protégés sur la dénomination sociale LC BESPOKE.

La Commission administrative constate que le Requérant a fourni plusieurs preuves de son utilisation du signe LC BESPOKE comme signe distinctif dans le cadre d'une activité commerciale (voir par exemple *Gateway Fiber LLC v. Wix.com Ltd., Wix.com Ltd. / Ali Oudah, Ayadi Group*, Litige OMPI No. [D2021-1736](#) et [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 1.3 et 1.15). En effet, le Requérant a fourni des documents commerciaux à destination de tiers et notamment des cartes de visite, des brochures commerciales et les attestations de deux agences de voyage en relation d'affaires avec la société LC Bespoke.

La Commission administrative est d'avis que le Requérant a établi des droits de marque non enregistrés sur LC BESPOKE aux fins de l'application des Principes directeurs et a démontré qu'il avait la qualité à agir aux fins de l'application des Principes directeurs.

Au deuxième niveau, le nom de domaine litigieux comprend exclusivement la marque non enregistrée LC BESPOKE du Requérant et le nom de domaine litigieux est donc identique au signe LC BESPOKE sur laquelle le Requérant a des droits antérieurs.

La Commission administrative conclut que le Requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes et enregistrement et usage de mauvaise foi

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 le nom de domaine litigieux, une fois que le Requérant a démontré *prima facie* l'absence de tels droits ou intérêts légitimes.

Le Défendeur n'a pas établi qu'il disposait de droits sur le terme LC BESPOKE et le Défendeur n'a pas établi être connu sous un nom correspondant au nom de domaine litigieux.

L'analyse du dossier permet de constater, notamment, que :

- (i) il existe une relation personnelle et professionnelle entre le Requérant et le Défendeur et celle-ci est antérieure de plusieurs années à l'enregistrement du nom de domaine litigieux;

- (ii) des échanges sont intervenus entre le Requérant et le Défendeur sur le choix du nom de domaine litigieux;
- (iii) les sociétés respectives du Requérant et du Défendeur étaient sises à la même adresse et immatriculées pour des activités similaires;
- (iv) le Défendeur a été mandaté pour enregistrer le nom de domaine litigieux ce qui est reconnu par le Requérant;
- (v) le nom de domaine litigieux a été enregistré avant l'immatriculation de la société du Requérant;
- (vi) le Requérant soutient qu'en vertu d'un mandat verbal (dont la preuve ne peut donc être rapportée), le Défendeur devait transférer le nom de domaine litigieux au Requérant après l'immatriculation de la société LC Bespoke du Requérant (intervenue le 6 juillet 2017) mais il ne ressort pas du dossier que le Requérant ait formulé, depuis l'immatriculation de sa société, une quelconque demande de transfert au Défendeur;
- (vii) le Défendeur soutient avoir utilisé dans le cadre d'activités commerciales (notamment dans des factures antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux) le terme "Luxury Car Bespoke" et avoir initialement envisagé une utilisation différente du nom de domaine litigieux.

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 qui n'est donc 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.

Toutefois 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. La Commission administrative a constaté que la plainte du Requérant ne contenait aucune démonstration relative à l'enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi.

Par ailleurs, la Commission administrative ne saurait se prononcer sur les arguments du Requérant et ceux en réponse du Défendeur 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.

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 15 décembre 2023