

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

### ETAM contre 代振生 (Zhen Sheng Dai)

### Litige No. D2023-4700

#### 1. Les parties

La Requérante est ETAM, France, représentée par Domgate, France.

Le Défendeur est 代振生 (Zhen Sheng Dai), Chine.

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

Le nom de domaine litigieux <etamonline.shop> est enregistré auprès de Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

#### 3. Rappel de la procédure

Le 13 novembre 2023, une plainte en français a été déposée par la Requérante auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre"). Le Centre a adressé ce même jour une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 14 novembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant d'une part l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Shan Dong), informant d'autre par le Centre que la langue du contrat d'enregistrement était le chinois.

Le Centre a envoyé le jour même un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement, en invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée. Le Centre a en outre attiré le même jour l'attention de la Requérante sur le fait que la langue du contrat d'enregistrement était le chinois, en l'invitant à apporter soit la preuve d'un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en chinois ou encore une demande afin que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé une plainte amendée le 17 novembre 2023.

Le 17 novembre 2023, la Requérante a également sollicité que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti par le Centre pour ce faire au 19 novembre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 21 novembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en chinois et en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 décembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du décembre 12 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 14 décembre 2023, le Centre a nommé 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.

#### **4. Les faits**

La Requérante est une société française qui propose des produits de lingerie depuis plus de cent ans. Implantée dans cinquante-sept pays, elle comptait en 2022 plus de mille cinq-cents points de vente pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 850 millions d'euros.

La Requérante détient un important portefeuille de marques sur le plan mondial comportant en tout ou partie la dénomination ETAM, y compris en Chine. Ainsi en va-t-il en particulier de la marque internationale verbale ETAM n° 744378, enregistrée en classes 3, 9, 18 et 25 depuis le 21 juillet 2000.

La Requérante est en outre titulaire de nombreux noms de domaine, parmi lesquels <etam.fr>, <etam.com> auxquels est rattaché le site marchand principal du groupe ETAM, ainsi que de nombreuses pages sociales.

Le 8 juin 2023, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Ledit nom de domaine est rattaché à un site qui reproduit le site officiel de la Requérante. Il est intégralement rédigé en français et reproduit le logo de la Requérante.

Le 13 juin 2023, la Requérante a adressé un courriel de mise demeure au Défendeur, attirant son attention sur l'existence de ses droits sur la marque ETAM et l'invitant à lui transférer sans délai le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a réagi ni à ce courriel ni aux relances qui lui ont été adressées.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requérante**

La Requérante fait tout d'abord valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque ETAM en tant qu'il l'incorpore intégralement sans que l'adjonction des éléments ONLINE et SHOP n'excluent le risque de confusion résultant de cette reprise.

La Requérante affirme ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, puisqu'elle ne l'a jamais autorisé à exploiter sa marque ETAM de quelque manière que ce soit et que l'on ne conçoit pas que le Défendeur puisse avoir quelque intérêt légitime que ce soit sur ledit nom de domaine, dans la mesure où le site rattaché au nom de domaine litigieux reproduit le site officiel de la Requérante.

La Requérante considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu'il est utilisé de mauvaise foi. Il est patent selon la Requérante que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le

Défendeur pour créer une confusion auprès des internautes avec la marque ETAM et en retirer un profit indu. L'implication du Défendeur dans des affaires précédentes ayant conduit au transfert des noms de domaine concernés souligne de surcroît que le Défendeur est coutumier de l'enregistrement abusif de noms de domaine.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

## **6. Discussion et conclusions**

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 litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
- (ii) si le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
- (iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Avant de déterminer l'application des critères précités au cas d'espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.

### **A. Langue de la procédure**

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d'application, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

En dépit du fait que le contrat d'enregistrement est en chinois, la Requérante sollicite que la langue de la procédure soit le français. Elle motive sa requête à deux égards : d'une part, en raison du fait que le nom de domaine litigieux reprend la marque de la Requérante, bien connue en France dans le domaine de la lingerie; d'autre part, en raison du fait que le site auquel est rattaché le nom de domaine est entièrement en français, ce qui tend à démontrer que le Défendeur parle manifestement le français. Enfin, le Défendeur ayant été impliqué dans d'autres procédures ayant toutes mené au transfert du nom de domaine en faveur de la partie requérante, il serait de l'avis de la Requérante injuste d'avoir à lui demander de traduire sa plainte en chinois.

Le Défendeur ne s'étant pas manifesté, alors qu'il lui était loisible de le faire, la Commission administrative ne voit aucune raison pour rejeter la requête de la Requérante sollicitant que la procédure se déroule en français, les motifs invoqués à l'appui de cette requête apparaissant convaincants.

Partant, la Commission administrative accepte que la langue de la procédure soit le français.

### **B. Identité ou similitude prêtant à confusion**

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la 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 Requérante a des droits.

En l'espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de plusieurs marques comportant en tout ou partie le terme ETAM.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l'identique la marque d'un tiers dans un nom de domaine peut suffire 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 (voir la section 1.8 de 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](#)").

Ainsi en va-t-il en l'espèce. Compte tenu de la reprise intégrale de la marque ETAM dans le nom de domaine litigieux, l'adjonction des termes "online" et "shop" n'empêche pas de conclure à l'existence d'une similitude prêtant à confusion.

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.

### **C. Droits ou intérêts légitimes**

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

Dans la décision *Do The Hustle, LLC c. Tropic Web*, Litige OMPI No. [D2000-0624](#), la commission administrative a considéré que, s'agissant d'un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c'est au défendeur qu'il incombe d'établir l'existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse *prima facie* que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour laisser le défendeur le soin d'établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Tel est le cas en l'espèce. La Requérante a allégué que le Défendeur n'avait aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu'elle ne lui avait jamais concédé quelque autorisation que ce soit d'utiliser sa marque ETAM. Le Défendeur, qui n'a fait parvenir aucune réponse, n'a apporté aucun élément propre à contrecarrer les allégations de la Requérante à ce sujet.

De plus, la composition du nom de domaine litigieux comprenant la marque de la Requérante et le rattachant à un site contrefaisant le site officiel de la Requérante comporte un risque patent d'affiliation implicite et pourrait apparaître aux yeux des internautes comme une nouvelle déclinaison choisie par cette dernière (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

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

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

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

L'enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l'espèce, il ne fait aucun doute compte tenu de la notoriété de la marque de la Requérante que le Défendeur en avait parfaitement connaissance lorsqu'il a choisi le nom de domaine litigieux. En témoigne le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux, intégralement rédigé en français, imite le site de la Requérante en reproduisant le logo.

Un tel enregistrement, dont le but n'est autre que celui d'entraîner un risque de confusion auprès des internautes pour en retirer un profit indû, constitue à l'évidence un usage abusif (voir la section 3.1.4 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)). Cela vaut d'autant plus lorsque le Défendeur est coutumier de l'enregistrement abusif de noms de domaine reproduisant la marque de tiers comme il en va l'espèce (voir la section 3.1.2 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

## **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 <etamonline.shop> soit transféré à la Requérante.

*/Philippe Gilliéron/*

**Philippe Gilliéron**

Expert Unique

Le 26 décembre 2023