

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Benda Bili contre 代振生 (Zhen Sheng Dai)

Litige No. D2022-3611

1. Les parties

Le Requérant est Benda Bili, France, représenté par Nameshield, France.

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

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Benda Bili auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 septembre 2022. En date du 30 septembre 2022, 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 6 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 7 octobre 2022, 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 une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en chinois et en français aux Parties, indiquant que la langue du contrat d'enregistrement était le chinois, et les invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d'un accord conclu entre les Parties pour que le français soit la langue de la procédure, une plainte traduite en chinois ou une demande que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 10 octobre 2022 en demandant que le français soit la langue de la procédure.

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 17 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en chinois et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 novembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 novembre 2022, le Centre nommait Edoardo Fano 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.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d'informer le Défendeur de la plainte en utilisant "tous les moyens raisonnablement disponibles afin d'en notifier le Défendeur de façon effective", conformément au paragraphe 2(a) des Règles d'application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d'application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d'une réponse du Défendeur.

4. Les faits

Le Requêteur est Benda Bili, une société française opérant dans le domaine de la mode, titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque SEZANE, parmi lesquels :

- marque française SEZANE No. 3933287, enregistrée le 10 juillet 2012;
- marque internationale SEZANE No. 1170876, enregistrée le 6 juin 2013.

L'activité du Requêteur se développe uniquement sur Internet, auprès du site Internet "www.sezane.com".

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 septembre 2022 et, quand la présente plainte a été déposée, dirigeait vers un site Internet se présentant comme une boutique en ligne, reproduisant la marque verbale et figurative du Requêteur et vendant les produits de la marque du Requêteur à prix réduits.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le Requêteur expose que le nom de domaine litigieux est confusément similaire à sa marque SEZANE puisqu'il incorpore intégralement sa marque.

Le Requêteur soutient ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu'il n'y a aucune relation entre le Requêteur et le Défendeur, que le Requêteur n'a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux et qu'il n'existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s'être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable. Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux en relation avec un site Internet afin d'usurper l'identité du Requêteur.

Enfin, le Requêteur expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, puisque la marque SEZANE du Requêteur est distinctive et le Requêteur soutient que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux,

puisqu'il essayait d'usurper l'identité du Requéant. De plus, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site Internet proposant la vente des produits avec la marque du Requéant non autorisés ou contrefaits à des tarifs disproportionnés par rapport à la valeur marchande et le Requéant soutient que ce comportement frauduleux est suffisant pour conclure à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

I. A titre préliminaire : Langue de la procédure

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est en chinois.

La plainte du Requéant a été déposée en français au vu des éléments suivants :

- Le Requéant est une société française;
- Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour un site Internet avec le contenu rédigé en français.

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application dispose que "Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative" et le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que la commission administrative 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.

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est utilisée pour rédiger le contenu du site Internet correspondant au nom de domaine litigieux, selon la section 4.5.1 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.](#)").

En l'espèce, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site Internet dont le contenu était en français et le Défendeur ne semble par conséquent pas pénalisé par l'adoption de cette langue dans laquelle la plainte a été rédigée. De plus, le Défendeur n'a pas soumis d'objections dans les délais impartis et n'a pas soumis de réponse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requéant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requéant :

- (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéran doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requéran a des droits.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque SEZANE, dont le Requéran a démontré être titulaire, et présente l'adjonction du terme "outlets" et d'un tiret. La Commission administrative constate qu'il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que l'incorporation d'une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requéran. En ce sens, voir la section 1.7 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#). De plus, selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction d'un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter une similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. En ce sens, voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En ce qui concerne enfin l'adjonction de l'extension de premier niveau ".shop", la Commission administrative rappelle qu'il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément pris en considération lors de l'évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requéran et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requéran au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requéran doit être en mesure de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requéran 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 de renverser cette présomption et, s'il n'y parvient pas, le Requéran est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requéran a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requéran n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque SEZANE ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque, le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu'il n'en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur, n'ayant pas répondu à la plainte du Requéran, n'a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux, le Défendeur commercialisait des produits de la marque SEZANE du Requéran et le Requéran soutient qu'il s'agit de produits frauduleux et que le Défendeur n'est pas un vendeur autorisé.

En l'espèce, le Requéran n'a pas prouvé que les produits offerts en vente avec la marque SEZANE, dans le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux, sont des produits frauduleux, mais le Défendeur de son côté n'a pas fait clairement état de son absence de relation avec le Requéran : tout au contraire, le Défendeur reproduisait la marque verbale et figurative du Requéran, en essayant de se faire passer pour le Requéran, un comportement que ne peut pas être considéré un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux et ne peut prétendre à une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir la

section 2.13.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Enfin, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :

- (i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
- (ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
- (iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

S'agissant de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, surtout parce que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux en relation avec un site Internet où il reproduisait la marque verbale et figurative du Requêteur et vendait les produits de la marque du Requêteur. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

Pour ce qui concerne l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'il renvoyait vers un site Internet tentant de se faire passer pour le Requêteur, reproduisant la marque verbale et figurative du Requêteur, ce qui constitue une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internautes, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins lié au Requêteur.

En outre, le fait que le Défendeur n'ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

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 <sezane-outlets.shop> soit transféré au Requérant.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Expert Unique

Le 25 novembre 2022