

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

Kido Sports CO. LTD et Scorpion Sports Europe contre Huiyou6745 Luo  
Litige No. D2022-4949

### **1. Les parties**

Les Requérants sont Kido Sports CO. LTD, Corée du Sud et Scorpion Sports Europe, France, représentés par Addax Avocats, France.

Le Défendeur est Huiyou6745 Luo, Chine.

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

Le nom de domaine litigieux <scorpionvente.shop> (le « Nom de Domaine Litigieux ») est enregistré auprès de 1API GmbH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée par Kido Sports CO. LTD et Scorpion Sports Europe auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 22 décembre 2022. En date du 23 décembre 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 Requérants. Le 28 décembre 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 3 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée. Les Requérants ont déposé une plainte amendée le 5 janvier 2023.

Le 3 janvier 2023, le Centre a envoyé un courriel en anglais et en français aux parties concernant la langue de la procédure. Le 5 janvier 2023, les Requérants ont confirmé leur demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas fait de commentaire sur la langue de la procédure.

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 16 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 février 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 février 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion 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

Kido Sports CO. LTD (ci-après le "Requérant 1") et sa filiale Scorpion Sports Europe (ci-après le "Requérant 2") sont spécialisés dans la fabrication et la vente de casques pour motocyclistes.

Le Requérant 1 est titulaire de plusieurs marques enregistrées dont les suivantes:

- La marque verbale internationale SCORPION n° 838094, enregistrée le 31 août 2004 en classe 9;
- La marque figurative européenne n° 006082077 représentée ci-dessous, enregistrée le 29 mai 2008 en classes 9 et 28:



- La marque figurative européenne n° 009475815 représentée ci-dessous, enregistrée le 18 mars 2011 en classes 9, 18 et 28:



Il ressort des pièces fournies par les Requérants que ces marques sont exploitées dans l'Union européenne par le Requérant 2 qui en est le distributeur exclusif et qui bénéficie d'une licence d'exploitation de ces marques.

Le Nom de Domaine Litigieux <scorpionvente.shop> a été enregistré le 28 mai 2022. D'après les pièces produites par les Requérants, le Nom de Domaine Litigieux dirigeait les internautes vers un site de vente en ligne de plusieurs modèles de casques de moto et de visières présentées sous la marque SCORPION EXO. L'unité d'enregistrement 1API a désactivé le Nom de Domaine Litigieux le 21 novembre 2022.

#### 5. Argumentation des parties

##### A. Requérants

Les Requérants soutiennent que le Nom de Domaine Litigieux est semblable, au point de prêter à confusion,

avec les marques SCORPION et SCORPION EXO sur lesquelles les Requérants ont des droits. Les Requérants soutiennent également que le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, les Requérants soutiennent que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon les Requérants, le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et était utilisé afin de faire croire au public que le site lié au Nom de Domaine Litigieux proposait à la vente des produits authentiques de la marque SCORPION EXO liés aux Requérants.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. Quant à la procédure : 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 peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d'enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l'écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l'injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d'ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d'autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l'utilisation d'un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d'autres indices tendant à démontrer qu'il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d'enregistrement.

La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l'opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("[synthèse de l'OMPI 3.0](#)"), section 4.5.1).

En l'espèce, la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais. Les Requérants ont demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux inclut le mot français « vente ». Par ailleurs, d'après les pièces soumises par les Requérants, le Nom de Domaine Litigieux dirigeait les internautes vers un site rédigé en français. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l'affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu'il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.

La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l'opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n'a pas contesté les arguments avancés par les Requérants. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l'objet de la procédure administrative, tant par l'acceptation des conditions du contrat d'enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l'absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu'il n'est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir *Action Logement Groupe contre Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf contre Alaoui Naoufal*,

Litige OMPI No. [D2021-3870](#); *Crédit du Nord contre Laurent Deltort*, Litige OMPI No. [D2012-2532](#); *INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) contre Two B Seller, Estelle Belouzard*, Litige OMPI No. [D2011-1978](#)).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande des Requérants à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

## **6.2. Quant à la procédure : Plainte déposée par plusieurs requérants**

Pour déterminer si une plainte déposée par plusieurs requérants peut être dirigée contre un seul défendeur, la Commission administrative examine si (i) les requérants ont un grief commun spécifique contre le défendeur, ou si le défendeur a adopté une conduite commune qui a affecté les requérants d'une manière similaire, et (ii) s'il était équitable et efficace d'un point de vue procédural de permettre la consolidation (voir section 4.11.1 de la [synthèse de l'OMPI 3.0](#)).

Dans la mesure où le Requérant 1 est titulaire des marques SCORPION et SCORPION EXO, que le Requérant 2 exploite ces marques et en est le distributeur européen, et qu'ils prétendent tous les deux que le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte à leurs droits sur les marques précitées, la Commission administrative estime que les Requérants ont un grief commun spécifique contre le Défendeur. La Commission administrative est également d'avis qu'il serait équitable et efficace d'un point de vue procédural, y compris au vu du fait que le Défendeur n'a pas émis d'objections à la consolidation.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte de consolider la plainte déposée par les Requérants à l'encontre du Défendeur.

## **6.3 Quant au fond**

Le paragraphe 15 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d'application et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès des Requérants et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que les Requérants doivent prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d'établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

Dès lors, les Requérants doivent prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

- (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 les Requérants ont 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.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

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

Pour prouver cet élément, les Requérants doivent d'abord établir qu'il existe une marque sur laquelle ils ont des droits. Les Requérants ont clairement établi qu'il existe des marques sur lesquelles ils ont des droits. La marque SCORPION du Requérant 1 a été enregistrée et utilisée dans le cadre de la vente de casques pour motocyclistes, et il n'est pas contesté que le Requérant 2 est titulaire d'une licence sur cette marque.

Le Nom de Domaine Litigieux <scorpionvente.shop> reproduit la marque SCORPION dans son entièreté et ajoute le mot français « vente ». Lorsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n'empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu du premier élément (voir la section 1.8 de la [synthèse de l'OMPI 3.0](#)).

De plus, il est clairement établi que le domaine de premier niveau ("Top-Level Domain" en anglais, ci-après "TLD") ne doit pas être pris en compte lors de l'analyse des similitudes entre un nom de domaine et une marque (voir section 1.11 de la [synthèse de l'OMPI 3.0](#)). Par conséquent, le TLD « .shop » n'empêche pas de conclure à l'identité ou à la similarité prêtant à confusion en vertu des Principes directeurs.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure SCORPION sur laquelle les Requérants ont des droits.

## **B. Droits ou intérêts légitimes**

En vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe aux Requérants d'établir que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu'il suffit pour les Requérants de démontrer qu'à première vue ("*prima facie*") le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu'il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir section 2.1 de la [synthèse de l'OMPI 3.0](#) et *Champion Innovations, Ltd. contre Udo Dussling (45FHH)*, Litige OMPI No. [D2005-1094](#) (championinnovation.com); *Croatia Airlines d.d. contre Modern Empire Internet Ltd*, Litige OMPI No. [D2003-0455](#) (croatiaairlines.com); *Belupo d.d. contre WACHEM d.o.o.*, Litige OMPI No. [D2004-0110](#) (belupo.com)).

La Commission administrative note que le Défendeur n'est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu'il est hautement improbable qu'il ait acquis des droits de marque. Selon les informations fournies par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur est « Huiyou6745 Luo ». L'enregistrement et l'utilisation par le Défendeur du Nom de Domaine Litigieux n'ont pas été autorisés par les Requérants. Rien n'indique qu'un lien entre les Requérants et le Défendeur existe ou a existé.

Quoi qu'il en soit, la Commission considère que le Défendeur ne fait aucune utilisation légitime ou de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux. Même si le site web lié au Nom de Domaine Litigieux n'est plus actif, ce qui d'ailleurs est dû à une mesure de l'unité d'enregistrement sur demande des Requérants, il apparaît que le Nom de Domaine Litigieux dirigeait précédemment les internautes vers un site web qui proposait à la vente des produits identiques ou à tout le moins similaires à ceux des Requérants à des prix réduits. Le site web reprenait non seulement la marque verbale SCORPION mais également les marques figuratives des Requérants, telles que reprises plus haut sous la section 4, ainsi que des photographies de produits des Requérants. Il est évident qu'un tel usage ne peut en aucun cas être considéré comme un usage de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante que l'usage d'un nom de domaine dans le cadre d'activités illégales (comme la vente de produits contrefaits, l'usurpation d'identité ou d'autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d'intérêts légitimes dans le chef du défendeur (voir section 2.13 de la [synthèse de l'OMPI 3.0](#)).

Le Défendeur a eu l'opportunité de démontrer ses droits ou intérêts légitimes mais ne l'a pas fait.

Dès lors, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

### C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les Requérants doivent apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir la [synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 4.2; *Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Control Techniques Limited contre Lektronix Ltd*, Litige OMPI No. [D2006-1052](#)).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu'un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site web 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 de son site web ou destination en ligne ou d'un produit ou service offert sur celui-ci.

En l'espèce, il est inconcevable que le Défendeur n'avait aucune connaissance des Requérants et des droits de marque du Requérant 1 lors de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Les marques du Requérant 1 ont été enregistrées plus de 10 ans avant l'enregistrement du Nom de Domain Litigieux. De plus, tel que mentionné plus haut, le site web lié au Nom de Domaine Litigieux reprenait non seulement la marque verbale SCORPION mais également les marques figuratives des Requérants, telles que reprises plus haut sous la section 4, ainsi que des photographies de produits des Requérants. Il est dès lors évident que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant 1. En outre, certaines pièces des Requérants suggèrent que le Défendeur a fourni de fausses informations lors de l'enregistrement du Nom de Domaine afin de cacher sa véritable identité. Selon la Commission, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l'enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (voir la [synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 3.2.1; *Red Bull GmbH contre Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz*, Litige OMPI No. [D2011-2209](#); *Nintendo of America Inc. contre Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite*, Litige OMPI No. [D2001-1070](#); and *BellSouth Intellectual Property Corporation contre Serena, Axel*, Litige OMPI No. [D2006-0007](#)).

Les Requérants démontrent que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux offrait à la vente des produits identiques ou à tout le moins similaires à ceux des Requérants à des prix réduits. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d'attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant 1. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission administrative estime même que la vente de produits contrefaits ne peut être exclue. Une telle activité illégale est logiquement considérée comme une preuve de mauvaise foi (voir la [synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 3.1.4).

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n'a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d'application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

La Commission déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission considère que les Requérants ont satisfait le critère énoncé 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 <scorpionvente.shop> soit transféré au Requérant 1, KIDO SPORTS CO. LTD.

*/Flip Jan Claude Petillion/*

**Flip Jan Claude Petillion**

Expert Unique

Le 7 mars 2023