

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Agatha contre 孙守冬 (Sun Shoudong)

Litige No. D2023-1025

### 1. Les parties

La Requérante est la société par actions simplifiée Agatha, France, représentée par Nameshield, France.

Le Défendeur est 孙守冬 (Sun Shoudong), Chine.

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

Le nom de domaine litigieux <eshop-agatha.com> est enregistré auprès de Zhengzhou Century Connect Electronic Technology Development Co., Ltd (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Requérante auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 8 mars 2023. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 9 mars 2023, 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 (Non Identifié) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 mars 2023, le Centre a envoyé 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 et invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en chinois et en français aux Parties concernant la langue de la procédure. La Requérante a déposé une plainte amendée en français le 13 mars 2023 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 mars 2023, 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 avril 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 avril 2023, le Centre nommait Matthew Kennedy 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, opérant sous le nom "Agatha Paris", est une société de joaillerie française. Elle possède plusieurs marques telles que les suivantes :

- Marque figurative internationale AGATHA, n° 579692, déposée et enregistrée le 29 novembre 1991 en classes 3, 14, 18, et 25, désignant notamment la Chine; et
- Marque verbale internationale AGATHA, n° 774779, déposée et enregistrée le 24 décembre 2001 en classe 9, désignant notamment la Chine.

Les enregistrements susmentionnés sont en vigueur. La Requérante est également titulaire de multiples noms de domaine reprenant la marque AGATHA, dont notamment <agatha.fr> enregistré le 25 mars 1997, qu'elle utilise avec son site officiel français, et <agathaparis.com>, qu'elle utilise avec son site international en anglais. Ces deux sites montrent la marque figurative AGATHA dans le nom commercial "Agatha Paris" et proposent à la vente de la joaillerie, dont notamment des boucles d'oreilles, des colliers et des bagues.

Le Défendeur est un individu basé en Chine.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 mars 2017. Il dirigeait l'Internaute vers une boutique en ligne en français qui montrait la marque figurative AGATHA dans le nom commercial "Agatha Paris" sous la silhouette d'un terrier. Le site proposait à la vente des produits dits "Agatha", dont des accessoires cheveux, des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues et des charms.

A la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif, le Défendeur en faisant un usage passif.

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

##### **A. Requérante**

La Requérante affirme que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque AGATHA au point de prêter à confusion.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. La Requérante soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous la dénomination Agatha. La Requérante affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques de la Requérante, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le nom de domaine litigieux redirige vers une boutique en ligne reprenant le logo AGATHA donnant ainsi l'impression d'être affilié à la Requérante.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux intègre la marque distinctive AGATHA. En outre, compte tenu du contenu du site Internet, il est évident que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin, compte tenu de l'utilisation du nom de domaine, la Requérante soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et utilisé dans le but d'attirer les Internautes sur son site internet à des fins commerciales.

## B. Défendeur

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

## 6. Discussion et conclusions

### 6.1. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, 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 l'espèce, l'Unité d'enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d'enregistrement était le chinois.

La Requérante demande que la procédure se déroule en français. A l'appui de sa demande, la Requérante remarque que le contenu du site Internet du Défendeur au jour du dépôt de la plainte était en langue française.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d'application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, *Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin*, Litige OMPI No. [D2006-0593](#); et *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. ltd.*, Litige OMPI No. [D2008-0293](#).

La Commission administrative observe que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en français. Le nom de domaine litigieux dirigeait l'Internaute vers un site Web rédigé entièrement en français, ce qui donne raison de croire que le Défendeur comprend cette langue. D'ailleurs, le Défendeur n'a manifesté aucun souhait à apporter des commentaires sur la langue de la procédure ni à répondre aux arguments de la Requérante. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte en chinois créerait une charge excessive pour la Requérante et un délai injustifié dans la procédure.

Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français.

### 6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-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 la Requérante a des droits; et
- ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et
- iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient à la Requérante d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies. Le défaut de réponse du Défendeur n'entraîne pas automatiquement une décision en faveur de la Requérante. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), section 4.3.

## A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque AGATHA.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque de la Requérante avec l'adjonction du terme "eshop" (signifiant "boutique électronique" en anglais) séparé par un trait d'union. L'adjonction d'un mot à une marque ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8. En l'espèce, la marque AGATHA est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que l'ajout de l'extension générique de premier niveau ".com" au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

## B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- 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 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.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux, qui reproduit la marque AGATHA de la Requérante avec l'adjonction du terme "eshop", conduit à une boutique en ligne en français qui affiche la marque figurative AGATHA de la Requérante dans le nom commercial de la Requérante "Agatha Paris", et qui propose à la vente des boucles d'oreilles, des colliers et des bagues, c'est-à-dire des produits concurrents de ceux de la Requérante. Même si la boutique en ligne montre également la silhouette d'un terrier au-dessus de la marque et propose d'autres produits de types que la Requérante ne vend pas, elle donne toujours l'impression d'être affiliée à la Requérante. La Requérante affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. A la date de la présente Décision, le Défendeur fait un usage passif du nom de domaine litigieux. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative n'a pas raison de constater que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'il en fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur, tel que confirmé par l'Unité d'enregistrement, est "孙守冬", qui peut se transcrire par "Sun Shoudong". Rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que la Requérante a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté cette preuve *prima facie* parce qu'il n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

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

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

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

- (iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de [son] site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

L'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2017, ce qui est bien postérieur aux enregistrements de la marque de la Requérante, y compris en Chine, le pays où le Défendeur est basé. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque AGATHA avec l'adjonction d'un terme signifiant boutique électronique, et il conduisait à une boutique en ligne qui affichait la marque figurative AGATHA de la Requérante dans le nom commercial de la Requérante "Agatha Paris" et qui proposait à la vente des produits concurrents de ceux de la Requérante. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour conduire l'Internaute vers une boutique en ligne où il proposait à la vente de la joaillerie comme celle de la Requérante. Compte tenu des constatations dans la section 6.2B *supra*, et vu l'ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu'en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ce site et des produits qui y sont proposés, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

La Commission administrative observe que l'utilisation du nom de domaine litigieux a changé et qu'il ne conduit plus à aucun site actif. Cette circonstance ne change en rien la conclusion de la Commission administrative; au contraire, il pourrait constituer un indice supplémentaire de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

### **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 <eshop-agatha.com> soit transféré à la Requérante.

*/Matthew Kennedy/*

**Matthew Kennedy**

Expert Unique

Le 2 mai 2023