

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Jacquemus SAS contre wendy bristole

Litige No. D2023-3860

1. Les parties

Le Requérant est Jacquemus SAS, France, représenté par DBK - Société d'avocats, France.

Le Défendeur est wendy bristole, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <jacquemus-outlet.store> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Jacquemus SAS auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 15 septembre 2023. En date du 15 septembre 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 18 septembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au 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 (Anonyme). Le 18 septembre 2023, 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 Requérant a déposé une plainte amendée le 18 septembre 2023.

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 19 septembre 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 9 octobre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 octobre 2023, le Centre nommait Michel Vivant 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

Le Requéant est titulaire de plusieurs marques JACQUEMUS dont notamment une marque française n°4057016 enregistrée le 24 décembre 2013; une marque 'internationale' n°1211398- enregistrée le 5 février 2014; une marque de l'Union européenne n°018080381 enregistrée le 18 octobre 2019. Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant le terme "jacquemus".

Le nom de domaine litigieux <jacquemus-outlet.store> a été enregistré de manière anonyme le 19 juillet 2023. Le nom de domaine litigieux renvoyait dans un premier temps à un site proposant à la vente de produits semblant reproduire ceux du Requéant et en tout cas reprenant les photographies "officielles" de ces produits. Depuis septembre 2023, il renvoie à un site indisponible.

5. Argumentation des parties

A. Requéant

Le Requéant fait d'abord valoir que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique ses marques et que l'ajout du suffixe "outlet" ne fait pas obstacle à la constatation d'une similitude prêtant à confusion, le mot devant tout au contraire être "compris par l'internaute comme désignant un site vendant des produits à prix réduits de la marque JACQUEMUS". Rappelant que, suivant de nombreuses décisions UDRP, en cas d'incorporation dans un nom de domaine de l'intégralité d'une marque, ce nom de domaine sera normalement considéré comme similaire au point de prêter à confusion avec cette marque, il conclut que l'utilisation faite de sa marque par le nom de domaine litigieux est de nature à créer un risque de confusion.

Le Requéant met ensuite en avant qu'il n'a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et/ou à utiliser un nom de domaine incorporant sa marque, ni accordé aucune licence ou autorisation ayant celle-ci pour objet. Il vise en sus le fait que le nom de domaine litigieux mène désormais à un site inaccessible après avoir mené à un site web actif proposant des produits "prétendument" (sic) contrefaisants. Pour le Requéant, "dans ces circonstances, il est clair que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux".

Enfin, le Requéant fait valoir que, conformément à plusieurs décisions des commissions administratives de l'OMPI, le fait d'enregistrer une marque notoire ou à la réputation forte témoigne d'un comportement de mauvaise foi, la notoriété des marques JACQUEMUS ayant d'ailleurs déjà été reconnue par plusieurs décisions des commissions administratives de l'OMPI. Le fait que le nom de domaine litigieux ait d'abord dirigé "vers un site web actif proposant à la vente des produits prétendument contrefaisants" puis redirige désormais, c'est-à-dire à la suite d'un courrier de mise en demeure adressé par le Requéant à l'Unité d'enregistrement, vers un site inaccessible répond encore, dit le Requéant, à une politique tendant à générer un risque de confusion, d'autant que, souligne-t-il, des enregistrements analogues parallèles ont pu être constatés tel que l'enregistrement d'un nom de domaine <jacquemus-outlet.org>, objet d'une procédure UDRP. Le Requéant conclut ainsi explicitement que "l'enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi" et implicitement qu'il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requéant ajoute enfin que le choix d'un enregistrement sous anonymat est un élément supplémentaire pour établir la mauvaise foi du Défendeur.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques JACQUEMUS.

Le nom de domaine litigieux <jacquemus-outlet.store> reprend donc dans son entièreté les marques JACQUEMUS du Requérant. Or la reprise d'une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l'OMPI comme suffisante à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d'un nom de domaine avec une marque tel qu'exigé par les Principes directeurs (voir 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](#)"), sections 1.7 et 1.8).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Au terme des déclarations du Requérant, le Défendeur n'a reçu du Requérant aucune autorisation d'utiliser ses marques – affirmation qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives de l'OMPI, être tenue pour exacte (ainsi, pour s'en tenir à quelques exemples, *Crédit Industriel et Commercial S.A. contre John, Finanfast*, Litige OMPI No. [D2021-0259](#); *Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / Damien Anistor*, Litige OMPI No. [D2021-3111](#); *Sodexo contre franck gauthier*, Litige OMPI No. [D2021-3746](#)).

Qui plus est, le nom de domaine litigieux pointait dans un premier temps vers un site affichant un contenu en lien avec son activité et reproduisant d'ailleurs des photos "officielles" de ses propres produits, ce qui conduit rationnellement à conclure à une absence d'intérêts légitimes, du moins en cas de reprise sans droit des marques du Requérant dans le nom de domaine litigieux et a d'ailleurs été jugé comme propre à susciter un risque trompeur d'affiliation (voir *Comparadise groupe contre Eric Marc*, Litige OMPI No. [D2017-1094](#): "Le Défendeur ne fait pas non plus un usage loyal du nom de domaine [litigieux] puisqu'en offrant des services concurrents de ceux du Requérant, il cherche à donner l'impression que le Défendeur et le Requérant sont affiliés, tout du moins à détourner les consommateurs en créant une confusion"). Le fait que le nom de domaine litigieux pointe désormais, à la suite d'un courrier du Requérant adressé à l'Unité d'enregistrement, vers un site indisponible, conduit à la même conclusion. Outre que le changement intervenu ne peut que susciter le soupçon, on ne saurait trouver une quelconque légitimité au fait d'utiliser la marque d'un tiers pour mettre en place un site "vide" !

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les marques JACQUEMUS sont des marques connues dans le secteur de la mode qui est celui du Requérant, lui-même bien connu, au point que plusieurs décisions des commissions administratives de l'OMPI ont affirmé ou évoqué la notoriété de celles-ci (ainsi *Jacquemus SAS v. Contact Privacy Inc. Customer 1245862480 / Jacob Inch*, Litige OMPI No. [D2019-3144](#); *Jacquemus SAS v. Michael Pe*, Litige OMPI No. [D2020-2076](#); *Jacquemus SAS v. Perklis Georgopoulos, The Project Garment*, Litige OMPI No. [DEU2020-0024](#)...), ce qui fait que l'auteur de l'enregistrement ne peut sérieusement prétendre les ignorer et a donc procédé à celui-ci en toute connaissance de cause.

Par ailleurs, le fait, dans un premier temps, de proposer sur le site auquel donne accès le nom de domaine litigieux des produits semblant reproduire les produits du Requéant et en tout cas reprenant les photographies “officielles” de ces produits, est manifestement constitutif d’un usage de mauvaise foi, le Défendeur tendant à tromper le consommateur et à lui suggérer une affiliation fallacieuse. Quant au fait que, dans un second temps, le nom de domaine litigieux ait pointé vers une page inactive, il convient de rappeler que ceci correspond à un “usage passif”, pratique condamnée par les commissions administratives de l’OMPI, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple *Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); ou *Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion*, Litige OMPI No. [D2015-2221](#); ou encore *Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand*, Litige OMPI No. [D2022-1388](#)).

En conséquence la Commission administrative juge caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du 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 <jacquemus-outlet.store> soit transféré au Requéant.

/Michel Vivant/

Michel Vivant

Expert Unique

Le 27 octobre 2023