

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Barnes Europe Consulting Kft. et Mme. Heidi Barnes-Watson contre Thibault Favre, EIRL LOM
Litige No. D2023-5229

1. Les parties

Les Requérants sont Barnes Europe Consulting Kft., Hongrie, et Mme. Heidi Barnes-Watson, États-Unis d'Amérique, représentés par MIIP MADE IN IP, France.

Le Défendeur est Thibault Favre, EIRL LOM, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <barnes-kuwait.com> est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée 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 décembre 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 les Requérants. Le 20 décembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte répond 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 27 décembre 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 16 janvier 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 janvier 2024, 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.

La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application.

4. Les faits

Les Requérants sont Barnes Europe Consulting Kft., Hongrie, et Mme. Heidi Barnes-Watson, États-Unis d'Amérique, opérant dans le domaine de l'immobilier et copropriétaires de plusieurs enregistrements pour la marque BARNES, parmi lesquels :

- marque française BARNES No. 3861673, enregistrée le 26 septembre 2011;
- marque internationale BARNES No. 1114909, enregistrée le 13 mars 2012;
- marque de l'Union Européenne BARNES No. 018037155, enregistrée le 26 septembre 2019.

L'activité des Requérants se développe aussi sur Internet à travers plusieurs noms de domaine qui contiennent la marque BARNES, parmi lesquels <barnes-international.com>, qui correspond à leur site officiel, "www.barnes-international.com".

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 octobre 2023, et les preuves soumises par le Requérant démontrent qu'il ne renvoie pas vers un site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Les Requérants exposent que le nom de domaine litigieux est similaire à leur marque BARNES puisqu'il reproduit entièrement la marque. L'adjonction du terme "kuwait" ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Les Requérants soutiennent 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 les Requérants et le Défendeur, que les Requérants n'ont accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, 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 et que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, les Requérants prétendent que la notoriété de leur marque dans le domaine de l'immobilier permet de conclure qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux le Défendeur ne pouvait qu'avoir connaissance de l'existence de la marque des Requérants et que dès lors, l'enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi. Selon les Requérants, l'absence d'utilisation active du nom

de domaine litigieux n'empêche pas de conclure à l'usage de mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. En outre, selon les Requérants, il existe un risque qu'une adresse email utilisant le nom de domaine litigieux soit utilisée à des fins frauduleuses d'hameçonnage puisqu'un serveur de courrier électronique (MX) relatif au nom de domaine litigieux a été activé.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments des Requérants.

6. Discussion et conclusions

6.1 Aspects procéduraux

Consolidation des Requérants

Les Requérants sollicitent être considérés comme requérants conjoints.

Quant à la question d'une plainte déposée par plusieurs requérants contre un seul défendeur, les commissions administratives examinent si (i) les requérants ont un grief commun particulier contre le défendeur ou si le défendeur s'est livré à une conduite commune qui a touché les requérants de la même façon, et (ii) il serait équitable et efficace sur le plan procédural de permettre la consolidation. Voir la section 4.11.1 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](#)").

La Commission administrative accepte la demande de consolidation parce que les Requérants ont une relation d'affaires entre eux, étant copropriétaires de la marque BARNES, et par conséquent l'utilisation du nom de domaine litigieux impacte les deux Requérants et la consolidation est équitable et efficace sur le plan procédural. La Commission administrative constate que le Défendeur n'a pas objecté à la demande de consolidation des Requérants. Dorénavant la Commission administrative se réfère aux Requérants au singulier, *i.e.*, "le Requérant".

6.2 Sur le fond

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

- (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 Requérant 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 Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <barnes-kuwait.com> reproduit intégralement la marque BARNES, dont le Requérant a démontré être titulaire, et présente l'adjonction du terme "kuwait" (signifiant Koweït) 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 Requérant. En ce sens, voir la section 1.7 de la

[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#). De plus, un nombre important des décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction d'un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En ce qui concerne l'adjonction de l'extension de premier niveau ".com", 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 distinctif pris en considération lors de l'évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant 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 Requérant 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 Requérant 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 Requérant 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 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](#).

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque BARNES 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 Requérant, n'a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

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.

Compte tenu de la réputation du Requêteur dans le domaine de l'immobilier, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'il renvoie à un site inactif, ce qui, s'agissant d'un nom de domaine incluant une marque notoire, laisse penser que cette détention passive traduit un usage de mauvaise foi, selon la décision *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#) et la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En outre, le risque d'une activité d'hameçonnage lié au fait qu'un serveur de courrier électronique (MX) relatif au nom de domaine litigieux a été activé et le fait que le Défendeur n'ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes confortent 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 <barnes-kuwait.com> soit transféré au Requêteur.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Expert Unique

Le 25 janvier 2024