

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BENSON SHOES contre ibrahim leghlid

Litige No. D2024-4726

1. Les parties

Le Requérant est BENSON SHOES, Maroc, représenté par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est ibrahim leghlid, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bensonshoes.shop> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 15 novembre 2024. 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 le Requérant. Aussi le 15 novembre 2024, 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 (Registration Private, Domains By Proxy, LLC).

Le 18 novembre 2024, 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 20 novembre 2024.

Le 18 novembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 20 novembre 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 26 novembre 2024, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 décembre 2024. À part une communication informelle envoyée le 26 novembre 2024, le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse formelle. En date du 17 décembre 2024, le Centre notifiait le Commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 30 décembre 2024, le Centre nommait Zineb Naciri Bennani 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 Requérant est une société de droit marocain créée en 1997 et spécialisée dans la fabrication et la vente de chaussures de luxe pour une clientèle masculine. Le Requérant commercialise ses produits à travers le monde.

Le Requérant dispose des enregistrements de marque suivants :

- La marque semi-figurative marocaine BENSON SHOES déposée le 26 octobre 2009, enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 126383 pour notamment les chaussures ;
- La marque verbale marocaine BENSON déposée le 10 octobre 2012, enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 147492 pour les vêtements, chaussures, souliers, galoches et autres produits ; et
- La marque verbale internationale BENSON enregistrée le 11 février 2013 désignant le Bénélux sous le numéro 1154198 pour les vêtements, chaussures, souliers, galoches et autres produits.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <benson-shoes.com> créé le 22 février 2002 ;
- <benson-shoes.ma> créé le 4 septembre 2003 ;
- <benson-shoes.net> créé le 6 mai 2008 ; et
- <bensonshoes.com> créé le 20 mai 2011.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 juin 2024 et affichait un site de vente de chaussures reproduisant la marque verbale et un logo similaire à celui appartenant au Requérant et figurant sur son site web officiel. Le Requérant a également fourni des preuves qui démontrent que le site lié au nom de domaine litigieux affichait également certains éléments visuels et textuels repris de son propre site web.

Le nom de domaine litigieux présente à ce jour une page présentant le message suivant : "Sorry, this store is currently unavailable."

5. Argumentation des Parties

A. Le Requérant

Le Requérant soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.

Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, avec les marques du Requérant.

Le Requérant apporte la preuve de ses droits sur les marques revendiquées et les noms de domaines enregistrés, considérant que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique l'élément verbal essentiel et dominant "benson shoes" de sa marque semi-figurative et qu'il reproduit également à l'identique le nom "BENSON" qui est protégé.

Le Requérant considère que l'adjonction du terme descriptif "shoes" ou de l'extension générique de premier niveau ("gTLD") ".shop" à la dénomination distinctive BENSON n'a pas pour effet de le rendre différent des marques antérieures du Requérant.

De plus, le Requérant considère que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, puisque le Défendeur n'est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux et qu'il ne détient aucun droit sur la dénomination BENSON SHOES.

Le Requérant considère que le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux considérant que cet usage nuit à l'image du Requérant.

Le Requérant considère le Défendeur comme étant un cybersquatteur qui a procédé à une extraction des informations figurant sur le site Internet du Requérant.

Ce dernier déclare que le Défendeur ne fait pas partie de son réseau de distribution et qu'il ne l'a jamais autorisé à faire usage de ses marques d'une quelconque manière.

Enfin, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi puisque le Défendeur connaissait sans doute les droits du Requérant au regard de sa notoriété et de son antériorité.

L'usage de mauvaise foi résulterait de la reproduction de la marque du Requérant, de son logo et des photographies des produits du Requérant ainsi que leur description. Il résulterait également de la redirection vers les réseaux sociaux du Requérant et des informations de contact fausses figurant sur le site web objet du nom de domaine litigieux.

B. Le Défendeur

Dans un mail du 26 novembre 2024, le Défendeur a fait une proposition de transfert amiable du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur n'a pas répondu formellement aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant est tenu d'apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :

- (i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le requérant a 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.

Considérant les dispositions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs et eu égard aux éléments produits à l'appui de la demande par le Requêteur, et en l'absence de réponse formelle du Défendeur, l'Expert conclut à ce qui suit.

Langue de la procédure

La langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Conformément aux Règles d'application, paragraphe 11(a), en l'absence d'un contrat entre les parties, ou en l'absence d'une mention contraire au contrat d'enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d'enregistrement.

La Plainte a été déposée en français. Le Requêteur a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que les Parties sont issues d'un pays francophone, que le nom de domaine litigieux comprend des termes descriptifs en français, que la description des produits vendus sur le site lié au nom de domaine litigieux est rédigée dans cette langue et que ce site contient des liens qui redirigent vers les réseaux sociaux du Requêteur rédigés en langue française.

Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requêteur pour que la langue de procédure soit le français mais a soumis une communication informelle en anglais.

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'utiliser une langue différente que celle du contrat d'enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des Parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l'espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (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](#)"), section 4.5.1).

En effet, le Défendeur a précisé avoir bien pris connaissance de la Plainte telle que préparée par le Requêteur, et qui était en langue française. De plus, le site web figurant sous le nom de domaine litigieux comprend des informations en français, y compris la description des produits.

Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, la langue de la procédure doit être le français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l'identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requêteur et le nom de domaine litigieux. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7.

Le Requêteur a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.2.1.

L'intégralité de l'élément textuel de la marque BENSON SHOES est reproduit au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à cette marque conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7.

La Commission administrative considère également que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque BENSON du Requérant. À cet égard, bien que l'ajout de termes supplémentaires ici, "shoes" puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l'ajout de ce terme ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs.

[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8.

L'utilisation du gTLD ".shop" n'a également aucun effet sur cette similitude.

La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile "preuve de la négative", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, c'est au défendeur d'apporter des éléments pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté la démonstration *prima facie* du Requérant et n'a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.

Le Requérant a démontré disposer de droits antérieurs sur les marques BENSON et BENSON SHOES et la notoriété de ses marques dans le cadre de son secteur d'activité au niveau international.

La Commission administrative note que la composition du nom de domaine litigieux qui est identique à la marque BENSON SHOES du Requérant et semblable au point de prêter à confusion à sa marque BENSON, en associant cette marque avec un terme "shoes" qui correspond aux produits commercialisés par le Requérant, comporte un risque d'affiliation implicite. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1.

De plus, des commissions administratives ont considéré que l'utilisation d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégitime ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur.

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

En l'espèce, le Défendeur a copié certains éléments textuels du site web du Requérant, proposé à la vente les mêmes produits que ceux commercialisés par le Requérant tout en reproduisant des photos et la description de certains produits du Requérant et en affichant un logo similaire à ce du Requérant ainsi que des liens renvoyant vers les réseaux sociaux du Requérant, et s'est donc fait passer pour le Requérant.

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme

avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi, mais d'autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1.

En l'espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour copier certain contenu du site web du Requérant, avec l'intention à créer une confusion dans l'esprit des Internaute. Aussi, le Défendeur a proposé un transfert amiable du nom de domaine litigieux dès sa notification de la présente procédure, ce qui renforce cette conclusion. Le Défendeur ne peut ignorer l'existence du Requérant.

Des commissions administratives ont estimé que l'usage d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégitime ici, le fait de se faire passer pour le Requérant, avec des renvois aux réseaux sociaux du Requérant, est constitutif de mauvaise foi. En l'espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.

La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède 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 <bensonsoes.shop> soit transféré au Requérant.

/Zineb Naciri Bennani/

Zineb Naciri Bennani

Expert unique

Date: 14 janvier 2024