

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Caffè Borbone S.r.l. contre Hayat AIT EL DJOUDI

Litige No. D2025-0799

1. Les parties

Le Requérant est Caffè Borbone S.r.l., Italie, représenté par Società Italiana Brevetti S.p.A., Italie.

Le Défendeur est Hayat AIT EL DJOUDI, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 26 février 2025. En date du 26 février 2025, 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 27 février 2025, 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 (Unknown). Le 3 mars 2025, 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 3 mars 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 6 mars 2025, le Requérant a soumis une plainte amendée traduite en français.

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 11 mars 2025, 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 31 mars 2025. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 avril 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 avril 2025, le Centre nommait Elise Dufour 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 la société italienne Caffè Borbone S.r.l., fondée à Naples en 1996.

Le Requérant a pour activité la production et la commercialisation des produits à base de café sous la marque CAFFÈ BORBONE dans le monde entier.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées, parmi lesquelles les suivantes :

- Marque de l'Union européenne n° 015670532, BORBONE, figurative, déposée le 18 juillet 2016 et enregistrée le 23 novembre 2016, pour les produits et services des classes 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 et 43;
- Marque de l'Union européenne n° 015670541, CAFFÈ BORBONE, figurative, déposée le 18 juillet 2016 et enregistrée le 23 novembre 2016, pour distinguer des produits et services des classes 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 et 43;
- Marque internationale n° 902614, CAFFÈ BORBONE, figurative, enregistrée le 11 janvier 2006, destinée à distinguer des produits et services des classes 9, 30 et 43.

Le Requérant est en outre titulaire de plusieurs noms de domaine, dont le nom de domaine <caffeborbone.com> enregistré antérieurement au nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <cafeborbonemaroc.com> a été enregistré le 16 janvier 2025 et ne renvoie à aucun site web actif.

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 similaire au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures. Le Requérant observe que le nom de domaine litigieux est composé de sa marque CAFFÈ BORBONE à laquelle a été ajouté le terme "maroc" qui est un terme français géographique connotant un lien avec ce pays. Pour le Requérant, l'adjonction du terme géographique "maroc" ne change rien à la similitude prêtant à confusion. De même, pour le Requérant, l'absence de la double lettre "f" dans le mot "caffè" est insuffisante pour éviter le risque de confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant souligne que la marque BORBONE est entièrement incluse dans le nom de domaine litigieux dont elle constitue la composante la plus distinctive. En conclusion le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques antérieures du Requérant.

Le Requérant souligne que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Requérant n'a jamais accordé de licence ou autre autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n'y a aucun lien entre les parties en cause. Le Défendeur n'a donc aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne en outre, que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services car il renvoie à un site Internet inaccessible, de sorte que pour le Requérant, le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime du nom de domaine litigieux. En conclusion le Requérant estime que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant expose enfin que, compte tenu de la réputation des marques BORBONE et CAFFÈ BORBONE du Requérant, le Défendeur avait nécessairement connaissance desdites marques lors de l'enregistrement. Par ailleurs, le Requérant considère que la jurisprudence UDRP assimile d'une manière constante la détention passive d'un nom de domaine à un usage de mauvaise foi.

Le Requérant conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

B. Le Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

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 Requérant et le nom de domaine litigieux. 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 1.7.

Le Requérant 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'élément textuel de la marque CAFFÈ BORBONE est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7.

Bien que l'ajout de termes supplémentaires ici, le terme "maroc" puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l'ajout de ce terme ne permet pas d'écartier 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.

Il en va de même de l'introduction d'une faute d'orthographe dans la marque CAFFÈ BORBONE reproduite dans le nom de domaine litigieux ("cafe" et non pas "caffè"), celle-ci ne permettant pas d'écartier la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque (*Philip Morris Products S.A. v. alii, Litige OMPI No. D2022-0737*).

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 de 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.

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.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé 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. Or, le fait est que les marques BORBONE et CAFFÈ BORBONE sont d'une notoriété certaine dans le secteur du café, comme cela a déjà été reconnu. Il s'en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu'être qualifié de mauvaise foi. L'observation vaut d'autant plus que le nom de domaine litigieux se compose d'une orthographe erronée de la marque CAFFÈ BORBONE du Requérant associée à un terme géographique, ce qui suggère que le défendeur avait connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d'un nom de domaine n'exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l'espèce, la Commission administrative estime aussi que le non-usage du nom de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l'espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont spécialement pertinents à l'étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d'un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use des fausses coordonnées (en violation de son accord d'enregistrement). [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3.

En l'espèce, la Commission administrative relève la réputation de la marque du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux et l'absence de réponse du Défendeur et considère que dans les circonstances de l'espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.

7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cafeborbonemaroc.com> soit transféré au Requérant.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert unique

Date: 17 avril 2025