

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Bourguignonne Distribution contre Liu Fen

Litige No. DCO2023-0025

1. Les parties

Le Requérant est La Bourguignonne Distribution, France, représenté par Scan Avocats AARPI, France.

Le Défendeur est Liu Fen, Chine.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <emilehenry.co> (le "Nom de Domaine Litigieux") est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Bourguignonne Distribution 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. En date du 9 mars 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 13 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 (Redacted for Privacy, Domains By Proxy, LLC) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 21 mars 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 23 mars 2023.

Comme la plainte a été déposée en français et que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique concernant la langue de la procédure le 21 mars 2023. Le 24 mars 2023, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée 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 31 mars 2023, 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 20 avril 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 4 mai 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion 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 Requéran, La Bourguignonne Distribution, est une société du groupe « EMILE HENRY », maison familiale française spécialisée dans l'artisanat de la céramique culinaire.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques enregistrées dont les suivantes :

- EMILE HENRY, marque verbale française n° 3749234, enregistrée le 25 juin 2010 en classe 21;
- EMILE HENRY, marque verbale internationale n° 1056447 enregistrée le 30 juin 2010 en classe 21 désignant notamment l'Union Européenne, le Royaume-Uni, le Japon et les Etats-Unis.

Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 24 novembre 2022 et dirige vers une page web indiquant que le Nom de Domaine Litigieux est à vendre au prix de USD 1.450.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à ses marques EMILE HENRY sur lesquelles le Requéran prétend avoir des droits. Le Requéran soutient également que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux. A la connaissance du Requéran, le Défendeur n'est pas connu et n'a jamais été connu sous le nom EMILE HENRY. Le Requéran indique n'avoir jamais autorisé ou permis le Défendeur de réserver ou d'utiliser ses marques antérieures EMILE HENRY. Selon le Requéran, le Défendeur n'est en aucune manière lié au Requéran. Enfin, le Requéran soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requéran, le Défendeur ne pouvait ignorer les marques antérieures EMILE HENRY lorsqu'il a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux, en particulier au regard de leur renommée. Le Requéran affirme que la seule absence de droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux démontre que celui-ci n'a pas été enregistré ni utilisé de bonne foi. Selon le Requéran, le Défendeur a enregistré et fait usage du Nom de Domaine Litigieux dans le seul but de le revendre à un prix supérieur au coût de son enregistrement.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée au nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.

La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du Défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (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 l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français.

La Commission administrative relève que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte sur le fond mais également sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. Le fait que le Défendeur n’ait pas répondu aux communications du Centre indique que le Défendeur a délibérément choisi de ne pas participer à la procédure administrative et de ne pas faire usage de son droit de défense. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, et compte tenu des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir *Crédit du Nord v. Laurent Deltort*, Litige OMPI No. [D2012-2532](#); *INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) v. Two B Seller, Estelle Belouzard*, Litige OMPI No. [D2011-1978](#)).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

6.2. Au fond

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit

prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d'établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requéant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que :

- (i) 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 le Requéant 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.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requéant doit établir qu'il a des droits de marque dont il est titulaire. Le Requéant démontre être titulaire de plusieurs marques EMILE HENRY couvrant divers pays. Les marques du Requéant sont utilisées dans le cadre de la commercialisation de ses produits en céramique.

Le Nom de Domaine Litigieux <emilehenry.co> omet simplement l'espace entre les mots "Emile" et "Henry" de la marque EMILE HENRY du Requéant. Sachant qu'un nom de domaine ne peut techniquement contenir d'espace, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est donc identique à la marque EMILE HENRY du Requéant.

Il est de jurisprudence constante qu'il ne doit pas être tenu compte du domaine de premier niveau (dans ce cas-ci, ".co") dans le cadre de l'analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requéant et le Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.11).

Dès lors, le Requéant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requéant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu'il suffit pour le Requéant de démontrer qu'à première vue (*prima facie*) le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu'il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 2.1).

La Commission administrative constate que le Défendeur n'est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu'il est hautement improbable qu'il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur se nomme "Liu Fen". Le Requéant déclare n'avoir aucun lien avec le Défendeur et de n'avoir conclu aucun accord par lequel le Requéant lui aurait donné l'autorisation d'utiliser ses marques antérieures EMILE HENRY, ou de réserver tout nom de domaine comportant ces marques antérieures.

De manière générale, un nom de domaine identique à la marque d'un requérant est considéré comme comportant un risque élevé d'affiliation implicite (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 2.5.1). Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux est identique à la marque EMILE HENRY du Requéant. La Commission administrative constate également que le Nom de Domaine est presque identique au nom de domaine <emilehenry.com> qui renvoie au site officiel de la marque EMILE HENRY. Bien que la Commission administrative ne puisse déterminer avec certitude que le nom de domaine <emilehenry.com>

appartient au Requêteur, il est plus que probable que ce nom de domaine soit lié au groupe du Requêteur. La Commission administrative considère donc que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requêteur.

Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP prennent également en compte d'autres circonstances, comme l'utilisation du nom de domaine comme prétexte pour obtenir un bénéfice commercial et l'absence de réponse du défendeur (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).

La Commission administrative considère que le Défendeur ne fait aucune utilisation légitime ou de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux. Le Nom de Domaine Litigieux dirige vers une page web proposant le Nom de Domaine Litigieux à la vente au prix de USD 1.450. La mise en vente d'un nom de domaine peut, dans des circonstances appropriées, indiquer un manque de droits ou d'intérêts légitimes sur ce nom de domaine. La mise en vente du Nom de Domaine Litigieux ciblant la marque du Requêteur apparaît destinée à un gain commercial et, dans ces circonstances, ne constitue pas une utilisation légitime non commerciale ou de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.

Le Défendeur a eu l'opportunité de démontrer des droits ou intérêts légitimes mais ne l'a pas fait.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requêteur a démontré que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requêteur doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 4.2; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd*, Litige OMPI No. [D2006-1052](#)).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu'un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend notamment les circonstances ci-après :

“(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requêteur qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d'une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) le nom de domaine est utilisé sciemment afin de tenter d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au titulaire du nom de domaine, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requêteur en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.”

En l'espèce, la Commission administrative estime qu'il est plus que probable que le Défendeur ait eu connaissance du Requêteur et de ses marques lors de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. En effet, le Nom de Domaine Litigieux est identique aux marques distinctives EMILE HENRY du Requêteur et le

Requérant prouve que ces marques ont acquis une certaine réputation dans le secteur des plats culinaires.

Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l'enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.2.1, *Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz*, Litige OMPI No. [D2011-2209](#); *Nintendo of America Inc. v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite*, Litige OMPI No. [D2001-1070](#); et *BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel*, Litige OMPI No. [D2006-0007](#)).

Le Nom de Domaine Litigieux dirige vers une page web proposant le Nom de Domaine Litigieux à la vente au prix de USD 1.450. Dans les circonstances susmentionnées, la Commission administrative considère que la mise en vente du Nom de Domaine Litigieux à ce prix indique un usage de mauvaise foi (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.1.1).

En outre, le Requérant a fourni la preuve du fait que le Défendeur a déjà été impliqué dans de nombreuses procédures UDRP qui ont toutes abouti au transfert des noms de domaine en cause. Selon la Commission administrative, cela est révélateur d'un schéma d'enregistrements abusifs et constitue une indication supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur (Voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.1.2).

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n'a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d'application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé 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 <emilehenry.co> soit transféré au Requérant.

/Flip Jan Claude Petillion/

Flip Jan Claude Petillion

Expert Unique

Le 23 mai 2023