

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Benda Bili contre 何远燕 (Yuan Yan He)

Litige No. D2022-3841

1. Les parties

La Requérante est la société Benda Bili, France, représentée par Nameshield, France.

Le Défendeur est 何远燕 (Yuan Yan He), Chine.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <outletsezane.com> est enregistré auprès de Cloud Yuqu LLC (l'Unité d'enregistrement).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Requérante auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 octobre 2022. Le jour suivant, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 17 octobre 2022, 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. Le 18 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le même jour, le Centre a aussi envoyé un courrier électronique en chinois et en français aux Parties concernant la langue de la procédure. La Requérante a déposé une plainte amendée en français le même jour dans laquelle elle a demandé que la langue de la procédure soit le français. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

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 24 octobre 2022, une notification de la plainte en français et en chinois 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 13 novembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 novembre 2022, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 21 novembre 2022, le Centre nommait Matthew Kennedy 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

La Requérante est une société spécialisée dans les collections de prêt-à-porter et d'accessoires pour femmes. Son nom commercial "Sézane" est une contraction du prénom et du nom de sa fondatrice et présidente Mme Morgane Sézalory. Les vêtements et accessoires SÉZANE sont disponibles uniquement via la boutique en ligne de la Requérante. La Requérante possède plusieurs marques dont les suivantes :

- Marque française n° 3933287 SÉZANE, enregistrée le 10 juillet 2012 pour identifier des biens dans les classes 4, 14, 18, 24 et 25, dont les vêtements;
- Marque internationale n°1170876 SÉZANE, enregistrée le 3 juin 2013, désignant de nombreux pays, dont la Chine, pour identifier des biens dans les classes 14, 18 et 25, dont les vêtements; et
- Marque internationale n°1312614 SÉZANE, enregistrée le 21 janvier 2016, désignant de nombreux pays, dont la Chine, pour identifier des biens dans les classes 3, 4, 16, 21 et 24.

Ces enregistrements sont en vigueur. La Requérante est également titulaire de noms de domaines dont notamment <sezane.com>, enregistré le 2 avril 2003, qu'elle utilise avec une boutique en ligne qui présente ses vêtements, dont des manteaux et des gilets, et ses accessoires.

Le Défendeur est un individu résidant en Chine.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 octobre 2022, cinq jours avant le dépôt de la plainte. Il conduit à un site en français intitulé "Chandail" qui offre à la vente des manteaux et des gilets. Les prix sont affichés en euro.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Le nom de domaine litigieux est similaire à la marque SEZANE au point de prêter à confusion.

Le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'est pas affilié à la société de la Requérante, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le site Internet en relation avec le nom de domaine litigieux renvoie vers une boutique en ligne qui font concurrence avec les produits de la Requérante.

Le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux intègre la marque distinctive SEZANE. Compte tenu du caractère distinctif de la marque de la Requérante et de sa notoriété, il est raisonnable d'en déduire que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine en pleine connaissance de la marque de la Requérante. De plus, le nom de domaine litigieux est utilisé pour proposer des produits concurrentiels.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

6.1 Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l'espèce, l'Unité d'enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d'enregistrement était le chinois.

La Requérante demande que la langue de la procédure soit le français. A l'appui de sa demande, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux dirige vers un contenu en langue française, et que le Centre a donné au Défendeur la possibilité de répondre à la plainte en chinois.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d'application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence UDRP constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les parties. Voir, par exemple, *Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin*, Litige OMPI No. [D2006-0593](#); *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. ltd.*, Litige OMPI No. [D2008-0293](#).

La Commission administrative remarque que la Plainte amendée a été déposée en français. Le nom de domaine litigieux conduit à un site Internet rédigé en langue française avec un téléphone de contact en France, il y a donc tout lieu de penser que le Défendeur comprend cette même langue. D'ailleurs, malgré le fait que le Centre lui a envoyé une communication concernant la langue de la procédure et la notification de la Plainte amendée en français et en chinois, le Défendeur n'a manifesté aucun souhait à apporter des commentaires sur la langue de la procédure ni à répondre aux arguments de la Requérante. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte amendée en langue chinoise créerait une charge excessive pour la Requérante et un délai injustifié dans la procédure.

Compte tenu de ces circonstances, selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. La Commission administrative aurait accepté une réponse en chinois, mais aucune n'a été présentée.

6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

- i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et
- ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine; et
- iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

En outre, il revient à la Requérante d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque SÉZANE.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque de la Requérante (sans l'accent aigu) après le mot anglais "outlet", qui se réfère à un magasin qui vend des produits directement d'une usine. L'adjonction d'un mot descriptif à une marque ne suffit pas à écarter une similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0"), section 1.8 et, par exemple, *David Yurman IP LLC v. Guangsheng Zhang*, Litige OMPI No. [D2014-1119](#). En l'espèce, la marque SÉZANE est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que l'ajout de l'extension générique de premier niveau ".com" au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la [Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0, section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux reproduit la marque SÉZANE de la Requérante avec l'adjonction du mot anglais "outlet", qui se réfère à un magasin qui vend des produits directement d'une usine. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour diriger l'Internaute vers un magasin qui présente une gamme de vêtements. La Requérante utilise sa marque SÉZANE pour distribuer ce même type de produit. Le nom de domaine litigieux implique une affiliation du magasin du Défendeur ou de ses produits avec la Requérante. Cependant, la Requérante soutient que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par elle de quelque sorte que ce soit. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l'utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'elle constitue un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, l'Unité d'enregistrement a vérifié que le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est "何远燕 (Yuan Yan He)". Rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que la Requérante a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté cette preuve *prima facie* parce qu'il n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de [son] site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

L'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2022, ce qui est bien postérieur à l'enregistrement de la marque de la Requérante, y compris en Chine, pays où réside le Défendeur. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque SÉZANE, qui est un terme inventé et que la Requérante française utilise pour distribuer des vêtements pour femme en ligne. Dès son enregistrement, le nom de domaine litigieux a conduit à une boutique en ligne en langue française qui présente ce même type de produit. Le Défendeur ne présente aucune explication de son choix du nom de domaine litigieux. Dans ces circonstances, la Commission administrative a raison de considérer que le Défendeur a eu connaissance de la marque de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour conduire l'Internaute vers un magasin en ligne qui présentait une gamme de vêtements. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu'en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site Web, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ce site Web ou d'un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

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 <outletsezane.com> soit transféré à la Requérante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Expert Unique

Le 25 novembre 2022