

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Interparfums SA contre Pierre Lebus

Litige No. D2022-4011

1. Les parties

Le Requérant est Interparfums SA, France, représenté en interne.

Le Défendeur est Pierre Lebus, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <rochas.paris> est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 octobre 2022. En date du 26 octobre 2022, 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 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 27 octobre 2022, 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 un amendement à la plainte.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 27 octobre 2022, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique en français et en anglais au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure.

Le 27 octobre 2022, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre dans lequel il a indiqué que l'Unité d'enregistrement l'avait informé du présent litige et a ensuite demandé d'avoir toutes les informations.

Le 28 octobre 2022, le Requérant a déposé une plainte amendée et traduite en français. En réponse à l'invitation du Centre à rectifier certaines informations figurant dans la plainte amendée, le 14 novembre 2022, le Requérant a déposé une deuxième plainte amendée.

Le Centre a vérifié que la plainte et la deuxième 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 15 novembre 2022, 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 5 décembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 14 décembre 2022, le Centre notifiait les Parties qu'il procédera à la nomination d'une commission administrative.

En date du 29 décembre 2022, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu 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 exerce essentiellement son activité dans les domaines de la parfumerie et de l'habillement.

Le Requérant est titulaire de marques ROCHAS et ROCHAS PARIS qui sont réputées notamment dans les domaines de la haute couture et de la parfumerie :

- Marques ROCHAS

Marque française n° 1436306 datant du 20 novembre 1987 dans les classes 2, 3, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 et 34. Dernier renouvellement en date du 19 janvier 2018;

Marque internationale n° 697119 en classes 14, 18 et 25 datant du 28 juillet 1998 désignant Allemagne, Benelux, Chine, Espagne, Fédération de Russie, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Suisse, Ukraine;

- Marques ROCHAS PARIS

Marque française n° 1524013 datant du 18 août 1988 dans les classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 34, 35, 38, 41 et 42 et régulièrement renouvelée;

Marque internationale n° 451949 en classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25 et 34 datant du 2 mai 1980 désignant Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Autriche, Bahreïn, Benelux, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Chine, Croatie, Égypte, Espagne, Fédération de Russie, Hongrie, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Maroc, Monaco, Monténégro, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tadjikistan, Türkiye, Ukraine, Union européenne, Viet Nam.

Le Requérant est également propriétaire d'un site Internet "www.rochas.com".

Par ailleurs selon le Whois la date de création du nom de domaine litigieux est le 2 décembre 2014. Il conduit à une page par défaut de l'Unité d'enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Comme il est prescrit par les Règles d'application et les Principes directeurs, le Requérant développe son argumentation en trois parties : identité ou similitude prêtant à confusion, droits ou intérêts légitimes, enregistrement et usage de mauvaise foi.

- Identité ou similitude prêtant à confusion :

Le Requérant affirme d'emblée que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion aux marques ROCHAS et ROCHAS PARIS car elles sont intégralement reproduites et reconnaissables au sein de ce nom de domaine.

La jurisprudence UDRP considère généralement que les noms de domaine qui reprennent à l'identique les marques d'un Requérant font peser un risque élevé d'association implicite avec lesdites marques.

En l'espèce le nom de domaine litigieux se réfère directement aux marques ROCHAS et ROCHAS PARIS de sorte que les clients de la marque ROCHAS seront enclins à penser qu'il s'agit d'un site officiel de la marque ROCHAS.

Il y a donc identité ou à tout le moins similitude prêtant à confusion.

- Droits ou intérêts légitimes :

Le Requérant expose qu'il n'a jamais alloué de licence ni autorisé le Défendeur à utiliser ses marques. De plus le Défendeur n'est pas connu sous le nom de "Rochas" ou "Rochas Paris". Enfin il n'utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi et n'a fait aucun préparatif sérieux à cet effet. Le Défendeur ne saurait donc justifier d'un usage légitime, même non commercial, du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ou de ternir les marques du Requérant.

- Enregistrement et usage de mauvaise foi :

Les faits montrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré aux fins de le revendre au Requérant ou à un concurrent à un prix excédant les frais d'enregistrement. Ou bien le Défendeur a cherché soit à empêcher le Requérant de reprendre ses marques sous forme d'un nom de domaine, soit à perturber les opérations commerciales d'un concurrent soit enfin à attirer des internautes à des fins lucratives en jouant sur la confusion.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est donc un acte constitutif de mauvaise foi.

Le Requérant ajoute que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la maison parisienne Rochas et de ses activités notoires très anciennes qui rayonnent dans le monde depuis plus de 90 ans.

Enfin, le Requérant fait valoir que le choix des termes "rochas" et "paris" pour composer le nom de domaine litigieux, conduit nécessairement à usage qui constituerait un usage illégitime, un acte de parasitisme et une atteinte aux marques du Requérant.

En tout état de cause la confusion serait totale avec le site officiel de la maison Rochas.

En conclusion finale le Requérant demande que nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas formellement répondu aux arguments du Requéant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux est identique aux marques ROCHAS du Requéant.

En effet la marque ROCHAS est intégralement reproduit à l'identique dans le nom de domaine litigieux.

Selon une jurisprudence constante les domaines de premier niveau ("TLD"), en l'occurrence ".paris", ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de la similitude prêtant à confusion.

Quant aux marques ROCHAS PARIS du Requéant la similitude prêtant à confusion avec le nom de domaine litigieux est patente (vu que, selon section 1.11.3 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](#)"), lorsque la combinaison d'une extension de second niveau du nom de domaine et du domaine de premier niveau correspond à une marque, la commission administrative peut tenir compte du nom de domaine dans son entièreté dans le cadre de l'analyse de la similitude prêtant à confusion).

En conclusion, le nom de domaine litigieux doit être considéré comme identique aux marques ROCHAS du Requéant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requéant indique clairement qu'il n'a eu aucune relation de quelque sorte que ce soit avec le Défendeur et notamment qu'il n'a jamais donné à ce dernier une licence ou une autorisation quelconque d'utiliser ses marques ROCHAS ou ROCHAS PARIS. Donc, *prima facie*, le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime. De plus, la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque élevé d'affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Il appartenait en conséquence au Défendeur de justifier qu'il détenait des droits ou intérêts légitimes. Ce dernier n'ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, le Requéant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Étant donné la notoriété des marques ROCHAS et ROCHAS PARIS, ce ne peut être un effet du hasard si le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.

Rappelons qu'il appartient à toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à des droits appartenant à autrui et notamment à des droits de propriété sur des marques.

La mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est donc établie.

Même si les motivations éventuelles du Défendeur, toutes frauduleuses, sont énumérées par le Requéant il apparaît qu'aucune n'a pour l'instant été mise en œuvre. Or la jurisprudence UDRP considère que la détention passive d'un nom de domaine impliquant faussement une affiliation avec une marque notoire doit être considérée comme un usage de mauvaise foi.

Dans ces conditions le critère d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi est rempli.

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 <rochas.paris> soit transféré au Requérant.

/Jean-Claude Combaldieu/

Jean-Claude Combaldieu

Expert Unique

Le 3 janvier 2023