

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Beautycom contre Etienne Palacios

Litige No. D2022-4404

1. Les parties

Le Requéran est Beautycom, France, représenté par Coblence Avocats, France.

Le Défendeur est Etienne Palacios, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <blissim-mabox.com> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Beautycom auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 18 novembre 2022. En date du 18 novembre 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 Requéran. Le 18 novembre 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 21 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéran à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requéran a déposé un amendement à la plainte le 23 novembre 2022.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 21 novembre 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requéran a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 23 novembre 2022. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la plainte répondaient 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 28 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 décembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 décembre 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle 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 est une société française qui a pour activité la commercialisation au détail de produits cosmétiques notamment sous ses marques par le biais de sites de ventes en ligne, d'abonnements sous forme de coffrets et de boutiques physiques

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques BLISSIM dont la suivante:

- Marque internationale BLISSIM n°1580666 enregistrée le 29 octobre 2020.

Le Requéran est également le titulaire de nombreux noms de domaine reflétant sa marque BLISSIM tels que <blissim.com>, <blissim.fr> et <blissimbox.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 octobre 2022 par le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet quasi-identique à celui du Requéran.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran considère que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques BLISSIM au point de prêter à confusion. Le Requéran fait valoir que l'ajout du terme "mabox" n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BLISSIM du Requéran.

Le Requéran soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requéran soutient qu'à sa connaissance, le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur la dénomination BLISSIM et n'a jamais acquis de droits antérieurs sur ce signe. Le Requéran ajoute que le Défendeur n'est en aucune manière affilié au Requéran et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser les marques BLISSIM ou à procéder à l'enregistrement du nom de domaine litigieux incluant ces marques. Le Requéran affirme ne pas connaître le Défendeur et ne jamais avoir été en relation avec le Défendeur. Le Requéran soutient que le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site quasi-identique à celui du Requéran montre que le Défendeur ne fait pas un usage légitime, non-commercial ou équitable du nom de domaine litigieux et que sa seule intention serait de créer une confusion dans l'esprit du public en faisant croire que le nom de domaine litigieux est en lien avec les droits antérieurs du Requéran.

Le Requéran considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requéran met en avant la renommée de la marque BLISSIM et soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque BLISSIM du Requéran au moment de l'enregistrement. Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé de manière trompeuse, pour se faire passer pour le Requéran ce qui ne saurait constituer un usage de bonne foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d'application, "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 administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

Le Requéant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l'anglais.

En application du paragraphe 11(a) des Règles d'application et malgré le fait que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que :

- (i) les deux parties sont localisées en France;
- (ii) le nom de domaine litigieux est utilisé pour diriger vers un site intégralement en français; et
- (iii) le Défendeur n'a pas soumis d'objections à ce que la procédure soit diligentée en français.

6.2. Analyse sur le fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit faire la démonstration:

- (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requéant a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requéant.

La Commission administrative constate que le Requéant a démontré détenir des droits sur la marque BLISSIM.

Le nom de domaine litigieux reproduit l'intégralité de la marque BLISSIM qui est suivie du terme "-mabox" sous l'extension générique de premier niveau ("gTLD") ".com".

La Commission administrative considère que la marque BLISSIM du Requéant est clairement reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux et que l'ajout du terme "-mabox" à la marque BLISSIM dans le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BLISSIM.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requéant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requéant et en l'absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requéant a, *prima facie*, fait une démonstration suffisante de l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requéant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur. La Commission administrative considère par ailleurs que le fait que le nom de domaine litigieux soit associé à un site Internet quasi-identique à celui du Requéant révèle l'intention du Défendeur de tromper les Internauts, ce qui ne pourrait constituer la base d'un quelconque intérêt légitime.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requéant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BLISSIM est suffisante, en particulier sur le territoire français, le lieu où est basé le Défendeur, pour conclure qu'il paraît difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment de la marque du Requéant.

L'ajout par le Défendeur du terme "-mabox" (qui fait référence à un type de produit vendu par le Requéant) après la marque BLISSIM du Requéant dans le nom de domaine litigieux est une indication supplémentaire de l'intention du Défendeur de cibler le Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Quant à l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le Requéant en a fait la démonstration.

Le nom de domaine litigieux est utilisé pour diriger vers un site Internet reproduisant de manière quasi-identique le site marchand du Requéant.

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 en créant une probabilité de confusion avec la marque BLISSIM du Requéant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site associé au nom de domaine litigieux ou des produits qui y sont proposés.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi et est utilisé de mauvaise foi.

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 <blissim-mabox.com> soit transféré au Requérant.

/Vincent Denoyelle/

Vincent Denoyelle

Expert Unique

Le 5 janvier 2023