

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bollore SE contre Frédéric Sida

Litige No. D2022-4610

### 1. Les parties

Le Requérant est Bollore SE, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Frédéric Sida, France.

### 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bollore.email> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Bollore SE auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 2 décembre 2022. En date du 2 décembre 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 5 décembre 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. La même date, 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 5 décembre 2022.

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 6 décembre 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 26 décembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse dans ce délai. En date du 27 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 29 décembre 2022, le Défendeur a envoyé une réponse tardive.

En date du 3 janvier 2023, 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 Requéant est BOLLORE SE, un groupe familial français dont l'activité est notamment liée au transport, à la logistique et à la communication. BOLLORE SE est également présent dans d'autres domaines d'activité comme l'automobile, la publicité, les médias et les télécommunications.

Le Requéant est titulaire de plusieurs marques enregistrées, dont notamment :

- la marque internationale BOLLORE n°704697, enregistrée le 11 décembre 1998.

Le Requéant possède et communique également sur Internet par le biais de différents noms de domaine, dont notamment le nom de domaine <bollore.com>, enregistré le 25 juillet 1997.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 novembre 2022.

A la date à laquelle la présente décision est rendue et à la date du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux dirige vers la page d'attente de l'Unité d'enregistrement.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requéant**

Le Requéant expose que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque BOLLORE puisqu'il reproduit la marque BOLLORE, la seule différence étant l'adjonction d'une extension de premier niveau, obligatoire pour les noms de domaine, prêtant à confusion avec la marque du Requéant.

Pour démontrer l'absence de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, le Requéant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous la dénomination BOLLORE. En outre, le Défendeur n'est pas connu ni affilié au Requéant, ni autorisé par lui-même de quelque sorte à utiliser sa marque. Enfin, le Requéant souligne que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité. Le Requéant en déduit que le Défendeur n'a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Concernant l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi, le Requéant souligne que compte tenu de la notoriété de sa marque, le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques du Requéant. Quant à l'utilisation de mauvaise foi, le Requéant rappelle que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et qu'il est impossible d'imaginer une utilisation licite du nom de domaine litigieux.

##### **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a pas déposé de réponse dans les délais procéduraux, mais a fait valoir, par son email du 29 décembre 2022, qu'il a acheté légitimement le nom de domaine litigieux et qu'il n'a pas l'intention d'utiliser le nom de domaine litigieux de façon malveillante, ni de le vendre à des fins lucratives, mais qu'il souhaite l'utiliser pour héberger son propre site web personnel qui n'aurait aucun lien avec le groupe Bolloré et qu'il voudrait continuer à utiliser ce nom de domaine de manière légitime.

## 6. Discussion et conclusions

### 6.1. Sur la réponse tardive du Défendeur

Le paragraphe 10 des Règles d'application prévoit qu'il appartient à la Commission administrative de déterminer "la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve".

En l'espèce, même si le Défendeur n'a pas formulé de demande de prorogation du délai de réponse avant l'expiration de la date limite du dépôt de la réponse, ni apporté de justification ou élément de contexte permettant d'expliquer la raison du retard de sa réponse, la Commission administrative a décidé de prendre en compte sa réponse informelle.

### 6.2. Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit annulé ou transféré au Requérant, le Requérant doit justifier des trois conditions suivantes:

- (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

#### A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque BOLLLORE du Requérant.

La Commission administrative constate qu'il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que l'incorporation d'une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant.

Pour ce qui concerne l'adjonction de l'extension de premier niveau ".email", la Commission administrative rappelle qu'il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l'évaluation de la similitude entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. (voir la section 1.11 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](#) ")).

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

#### B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Dans la mesure où il est parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droit, ni d'intérêt légitime, sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s'il n'y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Le Requéran fait observer que le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucune exploitation par le Défendeur, le nom de domaine litigieux pointant vers une page d'attente de l'Unité d'enregistrement.

Par ailleurs, le Requéran déclare que le Défendeur n'est aucunement lié au groupe BOLLORE et n'a reçu aucune autorisation pour utiliser sa marque ou à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque.

Il est vrai que, le Défendeur prétend vouloir exploiter le nom de domaine litigieux pour son site Internet personnel qui n'aurait aucun lien avec le Requéran, sans cependant justifier pourquoi avoir choisi le nom arbitraire et connu BOLLORE. Cependant, il ne démontre pas être connu sous le nom de domaine litigieux, ni ne démontre vouloir proposer des produits ou des services de bonne foi en relation avec le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère ainsi que le Requéran a démontré 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 et que le Défendeur n'a pas démontré le contraire en apportant des éléments de preuves concrètes.

### **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

La marque BOLLORE est une marque distinctive en cela qu'elle est arbitraire. La Commission administrative considère que, celui qui, en France, enregistre un nom de domaine incluant une telle marque ne peut pas sérieusement prétendre l'avoir fait dans l'ignorance de ladite marque.

Concernant l'utilisation du site de mauvaise foi, le site Internet lié au nom de domaine pointant vers une page d'attente depuis sa date d'enregistrement, ceci présume d'une absence d'utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.

En outre, la Commission administrative relève que sur la fiche Whois du nom de domaine litigieux, il est indiqué que le nom de domaine est en vente ("bollore.email is for sale") ce qui contredit les affirmations du Défendeur, qui prétendait ne pas envisager vendre le nom de domaine litigieux.

En tout état de cause, la Commission administrative ne peut envisager aucune utilisation future du nom de domaine litigieux de bonne foi, soit qui n'empièterait pas ou ne tirerait indûment profit de la marque du Requéran. En l'espèce, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requéran.

De précédentes décisions UDRP de l'OMPI ont conclu que l'incorporation d'une marque célèbre dans un nom de domaine, couplé avec un site inactif, peut être considéré comme la preuve d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi (voir *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#), et *CBS Broadcasting, Inc. c. Dennis Toeppen*, Litige OMPI No. [D2000-0400](#)).

Aussi la Commission administrative juge-t-elle caractérisés l'enregistrement comme l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du 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, <bollore.email>, soit transféré au Requéran.

/Elise Dufour/

**Elise Dufour**

Expert Unique

Le 17 janvier 2023