

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

But International contre Nom anonymisé

Litige No. D2023-0244

1. Les parties

Le Requéran est But International, France, représenté par Nameshield, Royaume-Uni.

Le Défendeur est Nom anonymisé¹.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <but-france.com> est enregistré auprès de EuroDNS S.A. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par But International auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 19 janvier 2023. En date du 19 janvier 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 Requéran. Le 20 janvier 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 et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 janvier 2023, 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 une plainte amendée le 24 janvier 2023.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 23 janvier 2023, 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.

¹ Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l'instruction de la Commission administrative donnée à l'Unité d'enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l'identité d'un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'Annexe 1 à l'Unité d'enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l'Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir *Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l'attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé*, Litige OMPINO. [D2009-1788](#).

Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 24 janvier 2023. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée 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 30 janvier 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 19 février 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 février 2023, 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 Requérant est une enseigne française de magasins spécialisés dans l'équipement de la maison.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BUT dont la suivante :

Marque française semi-figurative BUT enregistrée sous le n° 98756795 et déposée le 28 octobre 1998 en classes 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35 et 36.

Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque BUT incluant <but.com> enregistré le 27 février 1996 et <but.fr> enregistré le 11 novembre 1996.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 novembre 2022 par le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page de parking contenant des liens commerciaux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BUT, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque BUT du Requérant et que l'ajout du terme "france" renforce le risque de confusion avec la marque du Requérant.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu'il ressort des données du Whois que le Défendeur n'est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu'aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux pointe vers une page de parking avec des liens commerciaux et que cela ne saurait

constituer une offre de bonne foi de biens ou de services ou une utilisation légitime non commerciale ou équitable du nom de domaine litigieux.

Le Requéranr considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requéranr considère qu'étant donnée la réputation du Requéranr et de sa marque BUT et le fait que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en usurpant le nom d'un des dirigeants du Requéranr, il faut en conclure que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des marques du Requéranr. Pour l'usage de mauvaise foi, le Requéranr note que le nom de domaine litigieux dirige vers une page de parking avec des liens commerciaux et que le Défendeur a activé les serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux. Le Requéranr en conclut que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux et qu'il n'est pas plausible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui serait légitime.

B. Défendeur

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

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 Requéranr 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 françaises et résident en France; (ii) les liens commerciaux affichés sur le site associé au nom de domaine litigieux, au moment de l'accès à ce site par la Commission administrative, sont 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 Requéranr 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 Requéranr 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 Requéranr 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 Requéranr.

La Commission administrative constate que le Requéranr a démontré détenir des droits sur la marque BUT.

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

La Commission administrative considère que le terme géographique “france” suivant la marque BUT dans le nom de domaine litigieux n’est pas de nature à réduire la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BUT qui est instantanément reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requêteur 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 Requêteur 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 Requêteur et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requêteur 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 le fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré en usurpant l’identité d’un des directeurs du Requêteur ce qui suggère une intention de la part du Défendeur d’utiliser le nom de domaine litigieux de manière trompeuse. Ceci est confirmé par l’activation des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe également les déclarations du Requêteur sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.

De surcroît, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux présente un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 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”](#))).

Le Défendeur étant défaillant n’a pas apporté de preuve contraire.

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 Requêteur 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 Requêteur conduit la Commission administrative à considérer qu’il est inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de cibler et de profiter indûment du Requêteur et de ses droits.

La Commission administrative parvient à cette conclusion notamment en raison du fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré en usurpant l’identité d’un des directeurs du Requêteur ce qui indique clairement que la reproduction de “but” dans le nom de domaine litigieux fait précisément référence à la marque BUT du Requêteur et non à une signification générique du terme “but”. La Commission administrative note également la notoriété de la marque BUT du Requêteur, surtout en France où le Défendeur est basé.

Quant à l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative décide que celui-ci est caractérisé considérant notamment (i) la notoriété de la marque BUT dans le pays de résidence du Défendeur, (ii) l'usurpation par le Défendeur pour l'enregistrement du nom de domaine litigieux des données d'un directeur du Requérant et (iii) la direction du nom de domaine litigieux vers une page parking contenant des liens commerciaux.

De surcroît, l'activation des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux, ajoutée aux autres circonstances de l'espèce, renforce la probabilité d'une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, faisant peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type *phishing* (hameçonnage).

Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre aux arguments du Requérant conforte l'avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi 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 <but-france.com> soit transféré au Requérant.

/Vincent Denoyelle/

Vincent Denoyelle

Expert Unique

Le 9 mars 2023