

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **BA&SH contre 胡燕 (Yan Hu)**

### **Litige No. D2023-0549**

#### **1. Les parties**

La Requérante est BA&SH, France, représentée par Cabinet Bouchara, France.

Le Défendeur est 胡燕 (Yan Hu), Chine.

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

Le nom de domaine litigieux <bash-fr.shop> est enregistré auprès de Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. (ci-après désigné "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 7 février 2023. Le même jour, 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 8 février 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 8 février 2023, 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 une plainte amendée. Le même jour, le Centre a 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 9 février 2023 tout en rappelant sa demande que le français soit la langue de la procédure.

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 14 février 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en chinois et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir

une réponse était le 6 mars 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 mars 2023, 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 française qui exerce son activité dans le domaine de la création, de la fabrication et de la distribution de produits de prêt-à-porter et d'accessoires de mode pour femmes. Fondée par Barbara Boccara et Sharon Krief, la Requérante est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :

- Marque internationale **ba&sh** n° 923450, déposée et enregistrée le 24 janvier 2007 en classes 3, 14, 18 et 25, désignant notamment la Chine;
- Marque internationale **ba&sh** n° 1327823, déposée et enregistrée le 20 juin 2016 en classes 9, 24 et 35, désignant notamment la Chine;
- Marque internationale **ba&sh** n° 1440828, déposée et enregistrée le 7 mai 2018 en classes 3, 9, 14, 18, 21, 25 et 35, désignant notamment la Chine; et
- Marque internationale **ba&sh** n° 1641311, déposée et enregistrée le 21 juillet 2021 en classes 4, 12, 16, 20, 21, 24, 27, et 43, désignant notamment la Chine.

Les marques susmentionnées sont en vigueur. La Requérante a également enregistré le nom de domaine <ba-sh.com> qu'elle utilise avec un site Web sur lequel elle propose ses créations à la vente et présente sa maison.

Le Défendeur est un individu basé en Chine.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 janvier 2023. Il dirige l'Internaute vers un site Web en français qui montre comme titre la marque BA&SH de la Requérante et propose à la vente des produits de prêt-à-porter pour femmes. Les prix sont affichés en euros. Sous le titre "Qui sommes-nous ?" le site présente la maison de la Requérante avec la photo de ses deux fondatrices publiée sur le site Web de la Requérante.

#### 5. Argumentation des parties

##### A. Requérante

Le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques antérieures BA&SH sur lesquelles la Requérante a des droits.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Par ailleurs, le Défendeur n'a, à aucun moment, sollicité et a fortiori obtenu la moindre autorisation, à quelque titre que ce soit, de reproduire et d'imiter les marques de la Requérante au sein d'un nom de domaine. De plus, il n'existe aucune relation, de quelque nature qu'elle soit, entre le Défendeur et la Requérante.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et exploité de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux mène à un site Web qui propose prétendument à la vente ce qui est censé être les produits de la Requérante, en

utilisant le logo de la Requérante ainsi que des images et des illustrations du site Web principal de la Requérante. Un ciblage de cette nature est un exemple courant d'utilisation de mauvaise foi, tel que mentionné au paragraphe 4(b) des Principes directeurs. En tout état de cause, le Défendeur n'en est pas à son coup d'essai puisqu'une récente décision de l'OMPI, dans un cas d'espèce analogue, a reconnu la mauvaise foi évidente du Défendeur dans l'enregistrement et l'exploitation d'un nom de domaine. Voir Litige OMPI No. [D2022-3820](#), *Jott Market & Distribution, SAS v. 胡燕 (Yan Hu)*.

## **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 l'anglais.

La Requérante demande que la procédure se déroule en français. A l'appui de sa demande, la Requérante remarque que la Requérante est une entité française ne maîtrisant pas la langue chinoise tandis que le Défendeur semble manifestement parler couramment la langue française comme le démontre l'exploitation du nom de domaine litigieux exclusivement en langue française, qui plus est sans aucun texte en langue chinoise.

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 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 observe que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en français. Le nom de domaine litigieux dirige l'Internaute vers un site Web rédigé en français, ce qui implique qu'il comprend cette langue. De plus, 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. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte en chinois créerait une charge excessive pour la Requérante et un délai injustifié dans la procédure.

Pour les raisons exposées ci-dessus, 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 rédigée 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 litigieux 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 litigieux; et

- iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux 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 BA&SH dans des polices spécifiques. Etant donné que les éléments figuratifs des marques sont incapables de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne les prendra pas en compte sous le premier élément. 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 1.10.

Le nom de domaine litigieux reproduit les quatre lettres de la marque BA&SH comme son élément initial, sans l'esperluette et avec l'ajout du code pays "fr" (désignant la France) séparé par un tiret. Bien que "bash" soit un mot (en anglais), la marque de la Requérante est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux; il ne manque plus qu'un signe typographique. Il y a donc lieu de croire que le Défendeur a ciblé la marque BA&SH dans le nom de domaine litigieux. Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7. Cette conclusion est étayée par le fait que le site Web associé au nom de domaine litigieux montre comme titre la marque BA&SH telle qu'enregistrée. Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.15.

La Commission administrative estime que l'ajout d'une extension générique de premier niveau au nom de domaine litigieux (en l'occurrence l'extension ".shop", ce qui signifie "magasin" en anglais) 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 BA&SH 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 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 considéré, 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 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 conduit à un site qui montre comme titre la marque BA&SH et se présente comme un site marchand de la Requérante même, tout en offrant à la vente des produits identiques ou similaires à ses créations. Toutefois, la Requérante affirme qu'il n'existe aucune relation, de quelque nature qu'elle soit, entre le Défendeur et elle-même. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative n'a pas raison de

constater que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'il en fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur est “胡燕 (Yan Hu)”. 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 allégué un tel droit ou intérêt légitime.

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.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2023, ce qui est postérieur à l'enregistrement des marques de la Requérante, y compris en Chine, pays où est domicilié le Défendeur. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BA&SH, sans l'esperluette, et dirige l'Internaute vers un site qui montre comme titre cette marque telle qu'enregistrée et présente la maison de la Requérante avec une photo de ses deux fondatrices. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l'existence des droits de marque de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour diriger l'Internaute vers un site qui se fait passer pour un site de la Requérante tout en offrant à la vente des produits identiques ou similaires aux créations de la Requérante. 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 un espace en ligne, 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 cet espace en ligne ou d'un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. 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 <bash-fr.shop> soit transféré à la Requérante.

/Matthew Kennedy/

**Matthew Kennedy**

Expert Unique

Le 27 mars 2023