

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Smartbox Group Limited contre Dongmei Fu

Litige No. D2023-1755

### 1. Les parties

Le Requérant est Smartbox Group Limited, Irlande, représenté par Plasseraud IP, France.

La Défenderesse est Dongmei Fu, Chine.

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

Le nom de domaine litigieux <smartboxsoldes.com> est enregistré auprès de Gname.com Pte. Ltd. (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 20 avril 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 le Requérant. Le 21 avril 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 de la Défenderesse (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, 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 même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en chinois et en anglais aux Parties concernant la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 24 avril 2023 en demandant que le français soit la langue de la procédure. La Défenderesse n'a pas déposé de commentaires concernant la langue de la procédure.

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

parvenir une réponse était le 18 mai 2023. La Défenderesse n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 mai 2023, le Centre notifiait le défaut de la Défenderesse.

En date du 7 juin 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**

Le Requéant est une société spécialisée dans les coffrets cadeaux d'expérience qui opère sous la marque SMARTBOX depuis 2007. Le Requéant est présent dans 11 pays, dont la France, où ses produits sont distribués par des enseignes de luxe comme Galeries Lafayette ainsi que des enseignes de la grande distribution comme Auchan et Carrefour. Le Requéant est titulaire de nombreuses marques dont la marque de l'Union européenne SMARTBOX n° 012131331, enregistrée le 4 février 2014 dans les classes 16, 35, 36, 39, 41 et 43. Cet enregistrement est en vigueur. Le Requéant a aussi enregistré le nom de domaine <smartbox.com> qu'il utilise avec son site Web principal intitulé SMARTBOX qui propose des coffrets cadeaux portant cette même marque.

La Défenderesse est un individu basé en Chine.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 janvier 2023. Il dirige les Internaute vers un site Web en français intitulé SMARTBOX qui propose des coffrets cadeaux portant cette même marque. Les images présentant les biens sont identiques à celles sur le site du Requéant. Les prix sont affichés en EUR. La page de facturation invite les Internaute à saisir leurs données personnelles.

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

##### **A. Requéant**

Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque SMARTBOX du Requéant.

La Défenderesse n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. La dénomination SMARTBOX ne correspond ni au nom de la Défenderesse ni à une marque déposée par la Défenderesse. Le Requéant n'a pas autorisé la Défenderesse à utiliser sa marque SMARTBOX ou à l'incorporer dans un nom de domaine. Il n'y a aucune preuve d'une utilisation légitime ou non commerciale ou de bonne foi du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux laisse nécessairement et exclusivement entendre qu'il redirigera l'Internaute vers un site Web exploité par le Requéant (ou autorisé par ce dernier) proposant à la vente des biens et services de la marque SMARTBOX à un prix réduit. C'est la notoriété même du Requéant qui a conduit la Défenderesse à enregistrer le nom de domaine litigieux. Son exploitation du site Web rattaché au nom de domaine litigieux entraîne par nature un risque de confusion vis-à-vis du Requéant, et permet à la Défenderesse de capitaliser sur la notoriété du Requéant.

##### **B. Défenderesse**

La Défenderesse n'a pas répondu aux arguments du Requéant.

## 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 le chinois.

Le Requérant demande que la procédure se déroule dans la langue française. A l'appui de sa demande, le Requérant soutient que : (i) il résulte de manière évidente du dossier que la Défenderesse maîtrise parfaitement le français vu que le nom de domaine litigieux est composé de la marque du Requérant accompagné du terme français "soldes" et le site rattaché au nom de domaine litigieux est exclusivement rédigé en français; (ii) les coordonnées fournies sur le site rattaché au nom de domaine litigieux et permettant de contacter l'exploitant dudit site sont localisées en France; et (iii) conduire la procédure en chinois serait contreproductif et inéquitable.

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 UDRP, 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](#); et *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. ltd.*, Litige OMPI No. [D2008-0293](#).

La Commission administrative remarque que la plainte amendée a été déposée en français. Le nom de domaine litigieux conduit à un site rédigé en français, ce qui laisse supposer que la Défenderesse comprend cette langue. D'ailleurs, la Défenderesse n'a manifesté aucun souhait à apporter des commentaires sur la langue de la procédure ni à répondre aux arguments du Requérant. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte amendée créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.

Compte tenu de ces circonstances, selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. Toutefois, la Commission administrative aurait accepté une Réponse en chinois mais aucune n'a été déposée.

### 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 le Requérant a des droits; et
- ii) si la Défenderesse n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et
- iii) si la Défenderesse a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient au Requérant 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 le Requérant est titulaire de la marque SMARTBOX.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque du Requérant avec l'adjonction du terme "soldes". L'adjonction d'un mot à une marque ne suffit pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. 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 1.8. En l'espèce, la marque SMARTBOX est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que l'ajout de l'extension générique de premier niveau ".com" au nom de domaine litigieux 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 du Requérant. 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 de la Défenderesse 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, [la Défenderesse 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) [la Défenderesse est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- iii) [la Défenderesse 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 dirige les Internautes à un site Web intitulé SMARTBOX qui propose des coffrets cadeaux portant cette même marque. Les images présentant les biens sont extraites du site Web du Requérant. L'utilisation prééminente et répétée par la Défenderesse de la marque et des images du Requérant sur le site Web associé au nom de domaine litigieux a pour but de conduire les Internautes à penser que le site est exploité ou à tout du moins autorisé par le Requérant. Cette exploitation est à des fins lucratives. Toutefois, le Requérant soutient qu'il n'a pas autorisé la Défenderesse à utiliser sa marque SMARTBOX ou à l'incorporer dans un nom de domaine. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative n'a pas raison de constater que la Défenderesse utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'elle en fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom de la Défenderesse, tel que confirmé par l'Unité d'enregistrement, est "Dongmei Fu", ce qui n'a rien à voir avec le nom de domaine litigieux. Rien dans le dossier n'indique que la Défenderesse soit connue sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve *prima facie* que la Défenderesse n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Défenderesse n'a pas réfuté cette preuve *prima facie* parce qu'elle n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

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, [la Défenderesse 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.

L'Unité d'enregistrement a confirmé que la Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux en 2023, ce qui est bien postérieur à l'enregistrement de la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque SMARTBOX avec l'adjonction du terme "soldes". Il conduit à un site Web qui affiche cette même marque et propose des coffrets cadeaux dont les images ont été extraites du site Web du Requérant. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que la Défenderesse a eu connaissance de la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Défenderesse utilise le nom de domaine litigieux pour diriger les Internauts vers un site Web qui affiche la marque SMARTBOX et propose des coffrets cadeaux dont les images ont été extraites du site Web du Requérant sans son autorisation. Compte tenu des constatations dans la section 6.2B *supra*, et vu l'ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu'en utilisant le nom de domaine litigieux, la Défenderesse 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 du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ce site et des produits qui y sont proposés, au sens du 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 <smartboxsoldes.com> soit transféré au Requérant.

*/Matthew Kennedy/*

**Matthew Kennedy**

Expert Unique

Le 12 juin 2023