

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Benda Bili contre François Joseph de Boissieu

Litige No. D2023-3896

1. Les parties

Le Requérant est Benda Bili, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est François Joseph de Boissieu, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Benda Bili 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 septembre 2023. En date du 19 septembre 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 Requérant. Le 25 septembre 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 (Redacted for Privacy). Le 25 septembre 2023, 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 26 septembre 2023.

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 27 septembre 2023, 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 27 octobre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 30 octobre 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 Requérant est une société d'origine française spécialisée dans les collections de prêt-à-porter et d'accessoires pour femme et exerçant sous le nom commercial "sézane", contraction du prénom et du nom de la fondatrice de la société requérante.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises et internationales SÉZANE, dont notamment :

- la marque internationale SÉZANE, n° 1170876, enregistrée le 3 juin 2013.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque SÉZANE notamment le nom de domaine <sezane.com> enregistré le 3 avril 2003.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1 octobre 2019. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers un site concurrent accessible sous le lien "www.balzac-paris.com/" et était également proposé à la vente pour la somme de USD 2,000.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux constitue une reproduction identique de sa marque SÉZANE au point de prêter à confusion avec la marque SÉZANE. A ce titre, le Requérant soutient qu'il est établi "qu'un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité", *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasily Terkin*, Litige OMPI No. [D2003-0888](#). Le Requérant rappelle aussi que les extensions génériques de premier niveau ("gTLD") sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité. Ainsi, pour le Requérant, le nom de domaine litigieux est identique à la marque SÉZANE 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 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 à utiliser ses marques. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux redirige vers le site de l'un de ses concurrents. Or, l'utilisation d'un nom de domaine afin d'offrir des biens ou des services concurrents ne peut pas être considérée comme une offre de bonne foi de biens ou de services, ni comme une utilisation légitime non commerciale ou équitable. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est proposé à la vente pour la somme de USD 2,000.

Le Requêteur considère que le fait que (i) le nom de domaine litigieux soit identique aux marques antérieures du Requêteur, (ii) qu'au nom de domaine litigieux soit ajouté l'extension ".shopping" et (iii) que le terme "sezane", n'ait pas de signification démontre que le Défendeur ne pouvait ignorer les marques du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour l'usage de mauvaise foi, le Requêteur soutient que le fait que (i) le nom de domaine litigieux redirige vers un site concurrent et (ii) soit proposé à la vente pour un montant de USD 2,000 démontre que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur 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 Requêteur 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 sont utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

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

La Commission administrative constate que le Requêteur a démontré détenir des droits sur la marque SÉZANE.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque SÉZANE dans son intégralité.

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 Requêteur.

Pour ce qui concerne l'adjonction de l'extension de premier niveau ".shopping", 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 Requêteur et le nom de domaine litigieux (voir la section 1.11.1 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](#)").

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

B. Droits ou intérêts légitimes

Concernant 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.

Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet concurrent et qu'il soit proposé à la vente. Le Défendeur s'étant abstenu de répondre à la plainte, et à défaut d'éléments au dossier pouvant contredire l'argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut invoquer en l'espèce des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. En outre, la Commission administrative considère que la nature du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite élevé (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

En conséquence, la Commission administrative estime 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

En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu'à la double condition d'établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

En outre, selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi:

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

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 espace Web ou autre site 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 espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Tel est bien le cas en l'espèce.

S'agissant en premier lieu de l'enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative estime que le Défendeur, ne pouvait ignorer l'existence de la marque SÉZANE du Requérant, et son usage en ligne. Le simple fait d'avoir enregistré le nom de domaine litigieux en reprenant à l'identique la marque du Requérant démontre que le Défendeur, localisé qui plus est en France, avait bien en tête la marque du Requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

S'agissant ensuite de l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le fait que le nom de domaine litigieux redirige vers le site Internet d'un concurrent et soit proposé à la vente confirme l'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La mauvaise foi du Défendeur est donc caractérisée, et partant la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également satisfaite.

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 <sezane.shopping> soit transféré au Requérant.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert Unique

Le 13 novembre 2023