

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Peace United Ltd contre Lopez Capital Group Ltd

Litige No. D2024-4085

### 1. Les parties

Le Requéant est Peace United Ltd, Royaume-Uni, représenté par Cabinet D.A., France.

Le Défendeur est Lopez Capital Group Ltd, Royaume-Uni.

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

Le nom de domaine litigieux <baoli-barcelona.com> est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 4 octobre 2024. En date du 7 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéant. Le 9 octobre 2024, 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 9 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéant à soumettre une plainte amendée. Le Requéant a déposé une plainte amendée le 9 octobre 2024.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 9 octobre 2024, 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 29 octobre 2024. Le Défendeur a envoyé une communication au Centre le 9 octobre 2024. Le

Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 30 octobre 2024, le Centre notifiait le Commencement de la Procédure de Nomination de la Commission administrative.

En date du 11 novembre 2024, le Centre nommait Daniel Kraus 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 la société britannique Peace United Ltd qui semble exercer dans le domaine de la restauration. Il est titulaire de la marque de l'Union européenne BAOLI n° 018171602, déposée le 23 décembre 2019 et enregistrée le 3 novembre 2022 en classes 41 et 43.

Le nom de domaine litigieux est <baoli-barcelona.com>. Il a été enregistré le 19 juillet 2024, et pointe vers une page web présentant un établissement de restauration et de boîte de nuit portant le nom "Baoli Barcelona" qui indiquait sur sa page d'accueil "the Best Show Dinner & Club".

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

##### **A. Le Requérant**

Le Requérant soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.

Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque au point de prêter à confusion, que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

##### **B. Le Défendeur**

Le Défendeur n'a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Toutefois le 9 octobre 2024, le Défendeur a envoyé la communication suivante en anglais "If we have registered the domain name it is because we have the full right to use the name throughout Spain and the Spanish islands. In addition, the name Baoli can be used by anyone, it does not belong to a single person, there are many other Baoli names in Spain, and that does not pose any problem."

#### **6. Discussion et conclusions**

##### **6.1. Langue de la procédure**

Le paragraphe 11 des Règles d'application énonce : (a) Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative. Dans le cas particulier, le contrat d'enregistrement est en français, la plainte a été présentée en langue française. La décision est donc rendue en français.

##### **6.2. Discussion et conclusions**

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l'absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d'application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d'application. Le paragraphe 4(a) des

Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que : (i) le nom de domaine 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; (ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”

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

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. 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”](#)), section 1.7.

Or, le Requérant a établi la réalité de ses droits à titre de marque au regard du terme BAOLI. La marque du Requérant est reproduite intégralement dans le nom de domaine litigieux <baoli-barcelona.com>. La marque BAOLI étant reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’adjonction du terme géographique “Barcelona” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” dont il est de jurisprudence UDRP constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#).

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

#### **B. Droits ou intérêts légitimes**

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux de façon légitime, ni ne détient de droits privatifs dans le nom “baoli”. Certes, le Requérant mentionne que le Défendeur semble avoir déposé une marque BAOLI BARCELONA en Espagne (n° 0473012) le 12 juillet 2024, contre laquelle une opposition du Requérant est encore pendante sur la base de sa marque antérieure.

Le Défendeur a soumis un email dans lequel il indique qu’il a le droit d’utiliser le nom “Baoli” en Espagne et sur les îles espagnoles car c’est un nom commun. Or, le Défendeur n’a présenté aucune preuve qu’il se nomme Baoli et ne fournit aucune preuve à l’appui.

Il n'a pas réfuté la démonstration prima facie du Requêteur et n'a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Au contraire, le Défendeur offre des services de restauration et de night clubs qui semblent en concurrence avec les activités du Requêteur.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requêteur et aux circonstances du présent litige, et en l'absence de réponse formelle du Défendeur aux allégations du Requêteur, que le Requêteur a établi prima facie que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

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

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi.

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 litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi : - 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; - 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; - le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou - 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 Requêteur 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.

Le Requêteur a justifié de l'exploitation publique de sa marque BAOLI notamment en France et aux Etats-Unis d'Amérique. En outre, le Requêteur a indiqué qu'il gérait, par le biais de différents contrats de licence plusieurs établissements de restauration et de night clubs portant la marque BAOLI comme par exemple le restaurant BAOLI à Cannes en France ou le restaurant BAOLI à Miami aux Etats Unis d'Amérique en utilisant les noms de domaine <baolimiami.com> et <baolicannes.com>. Le Défendeur localisé au Royaume-Uni et propose des services de restauration et de night clubs en Espagne ne pouvait pas ignorer l'existence de la marque BAOLI. En effet, il est révélateur de constater que le Défendeur a choisi de faire usage du nom de domaine litigieux en relation avec un service de restauration, soit une activité directement concurrente de celle du Requêteur. Ces éléments et le choix du nom de domaine litigieux traduisent à l'évidence que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requêteur dans le secteur de la restauration et qu'il a envisagé de détourner les clients du Requêteur en présentant un style d'établissement à Barcelone très similaire aux établissements gérés par le Requêteur. De toute évidence, le Défendeur a cherché à semer la confusion dans l'esprit du public et profiter indûment de la renommée internationale de la marque du Requêteur pour promouvoir sa propre activité concurrente. La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requêteur et de ses droits dans la marque BAOLI qu'il avait donc à l'esprit lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère qu'une telle exploitation du nom de domaine litigieux est entachée de mauvaise foi et considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

## 7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <baoli-barcelona.com> soit transféré au Requérent.

*/Daniel Kraus/*

**Daniel Kraus**

Commission administrative unique

Date: 25 novembre 2024