

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

CDH GROUP contre liu xiurong

Litige No. D2023-5171

1. Les parties

Le Requérant est CDH GROUP, France, représenté par In Concreto, France.

Le Défendeur est liu xiurong, Chine.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <duarib-shop.com> (ci-après désigné le "Nom de Domaine Litigieux") 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 par CDH GROUP auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 12 décembre 2023. En date du 13 décembre 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 14 décembre 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 4 janvier 2024, 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée le 5 janvier 2024.

Le 3 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique en chinois et en français, aux Parties concernant la langue de la procédure. Le 4 janvier 2024, la Requérante a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur ne s'est pas déterminé sur cette requête.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond 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 11 janvier 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 31 janvier 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 février 2024 le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 février 2024, le Centre nommait Gabriela 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 Requérant est une Société par Actions Simplifiée française qui se consacre à la fourniture d'équipements d'accès, de travail en hauteur et de construction, tant en France qu'à l'international. Le Requérant exploite trois marques phares, dont la marque DUARIB. Le Requérant détient diverses marques verbales et figuratives pour ou contenant "DUARIB" (la "Marque du Requérant") dans le monde entier.

Les enregistrements de marque pertinents comprennent, entre autres, l'enregistrement de marque française no. 1245168 pour  enregistrée le 16 septembre 1983 dans les classes 6, 12 et 28;

l'enregistrement de marque de l'Union Européenne no. 018197830 pour , enregistrée le 1er septembre 2020 dans la classe 6; et l'enregistrement de marque française no. 3290482

pour "  " enregistrée le 7 mai 2004 dans la classe 16.

La Marque du Requérant est également intégralement incorporée dans les noms de domaine du Requérant <duarib.com> et <duarib.fr>, que le Requérant a enregistré respectivement le 19 décembre 1998 et le 23 décembre 1998, et qui renvoient aux sites web du Requérant.

Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 28 décembre 2022. Au moment du dépôt de la Plainte et au moment de la présente décision, le Nom de Domaine Litigieux renvoie à un site web en français, proposant des produits fabriqués par le Requérant (les "Produits du Requérant") à des prix réduits sous l'entité "Flatsome Theme" (le "Site Web du Défendeur"). Sur la page des termes et conditions, le Défendeur se présente comme étant détenu par "FACAL SHOP", homonyme du concurrent italien du Requérant, Facal SRL. Sur la page de contact, le Défendeur affiche une adresse postale à Mainvilliers, France (l'"Adresse Postale").

5. Argumentation des parties

A. Requérant

- (a) Le Nom de Domaine Litigieux est confusément similaire à la Marque du Requérant. La Marque du Requérant est reproduite dans son intégralité. La seule différence entre le Nom de Domaine Litigieux et la Marque du Requérant est la présence du terme "shop", ainsi que du domaine de premier niveau générique ("gTLD") ".com". Le terme "shop" est purement descriptif et n'empêche pas un risque de confusion en raison de l'identification claire de la marque DUARIB. De plus, le gTLD peut être ignoré.
- (b) Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n'a obtenu aucune licence, cession ou autorisation du Requérant pour utiliser la Marque du Requérant

dans le cadre d'un nom de domaine ou autrement. Le Défendeur n'est pas communément connu sous le Nom de Domaine Litigieux. De plus, le Nom de Domaine Litigieux semble avoir été délibérément enregistré par le Défendeur dans le but de profiter du Requêteur et de Facal SRL. Le Défendeur s'identifie comme les entités "Flatsome Theme" et "FACAL SHOP", qui n'existent pas dans le registre des sociétés françaises; et l'Adresse Postale est liée à une résidence adresse qui diffère des informations de contact divulguées par le Registrar, démontrant la tentative de le Défendeur de masquer son identité. Cela ne constitue pas une offre de biens ou de services légitime ou une utilisation non commerciale ou équitable du Nom de Domaine Litigieux.

- (c) Tant l'enregistrement que l'utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur établissent sa mauvaise foi. Le Nom de Domaine Litigieux est confusément similaire à la Marque du Requêteur, ce qui crée une présomption de mauvaise foi à l'encontre de le Défendeur. L'utilisation du Défendeur démontre également une mauvaise foi, où la vente à prix réduit des Produits du Requêteur sur le Site Web du Défendeur entre en concurrence avec la réputation et la bonne volonté de la Marque du Requêteur. Le Site Web du Défendeur est imparfaitement construit et est probablement utilisé pour tromper ou frauder les Internauts à des fins commerciales. Par conséquent, le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi.

Le Requêteur a sollicité le transfert du Nom de Domaine Litigieux.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

La Plainte a été déposée en français. La langue de l'accord d'enregistrement est le chinois. Le 4 janvier 2024, le Requêteur a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Requêteur soutient que le Défendeur est capable de communiquer en français, comme le montre son utilisation du français sur le Site Web du Défendeur; l'incorporation de la Marque du Requêteur, qui est détenue par une entité française, dans le Nom de Domaine Litigieux; et l'utilisation de l'adresse postale en France. Le Requêteur soutient également qu'il serait injuste, prendrait du temps et serait coûteux de traduire tous les documents et éléments de preuve du français en chinois.

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles, sauf accord contraire des Parties, ou spécification contraire dans l'accord d'enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue de l'accord d'enregistrement, sous réserve du pouvoir de la Commission administrative de décider autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

La Commission administrative est consciente de l'exigence du paragraphe 10(b) des Règles, qui prévoit que dans tous les cas, la Commission administrative veille à ce que les Parties soient traitées avec égalité et que chaque Partie ait la possibilité de présenter ses arguments. La Commission administrative observe que le Centre a envoyé ses communications liées à l'affaire en français et en chinois. Le Défendeur a choisi de ne pas participer à la procédure et elle a été informée de son défaut à la fois en français et en chinois. La Commission administrative est convaincue que l'approche du Centre a été équitable et appropriée (voir *Fissler GmbH c. Chin Jang Ho*, Litige OMPI No. [D2008-1002](#)).

De plus, afin de garantir l'équité dans le choix de la langue, la Commission administrative doit prendre en considération le niveau de confort des Parties avec chaque langue, ainsi que les dépenses à engager et la possibilité de retard dans la procédure si une traduction est nécessaire (voir *Deutsche Messe AG c. Kim Hyungho*, Litige OMPI No. [D2003-0679](#)). Dans le cas présent, la Commission administrative est convaincue que le Défendeur démontre une compréhension suffisante de la langue française, et note que si le

Requérant devait soumettre tous les documents en chinois, la procédure serait indûment retardée et le Requérant devrait supporter des frais de traduction substantiels.

Par conséquent, la Commission administrative détermine en vertu du paragraphe 11(a) des Règles que le français sera la langue de la présente procédure, mais à condition que le Défendeur soit autorisée à soumettre tout document ou affirmation en chinois.

6.2. Sur les questions du fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier:

- (i) le Nom de Domaine Litigieux enregistré par le Défendeur 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) le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- (iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant a des droits sur la Marque du Requérant fondés sur les enregistrements de marque pertinents énumérés à la Section 4.

Le Nom de Domaine Litigieux incorpore la Marque du Requérant dans son intégralité avec l'ajout du terme "shop". Les commission administrative UDRP ont constamment jugé que l'ajout d'autres termes à une marque (qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autre) n'empêchait pas de conclure à une similitude prêtant à confusion au titre du premier élément. Voir 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](#)"), section 1.8. La Commission administrative convient donc avec le Requérant que le terme supplémentaire n'empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la Marque du Requérant.

En outre, il est bien établi que le gTLD, ".com" peut être ignoré. Voir la section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En conséquence, la Commission administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque du Requérant, et que, par conséquent, le paragraphe 4(a)(i) de des Principes directeurs est satisfait.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative constate que le Requérant n'ait pas autorisé le Défendeur à utiliser la Marque du Requérant. Il n'existe pas de relation entre le Requérant et le Défendeur qui autoriserait autrement le Défendeur à utiliser la Marque du Requérant. Par conséquent, la Commission administrative estime qu'un cas prima facie a été établi par le Requérant et qu'il incombe au Défendeur de démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux.

Une fois qu'un requérant établit un cas prima facie concernant l'absence de droits ou d'intérêts légitimes d'un défendeur sur un nom de domaine litigieux, le défendeur a alors la charge de démontrer qu'il a des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Lorsque le défendeur ne le fait pas, un requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) de la Politique. Voir la section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Le Défendeur n'a pas soumis de Réponse. Le fait que le Défendeur n'ait pas soumis de Réponse n'entraîne pas automatiquement une décision en faveur du Requérant. Cependant, le défaut de Réponse du Défendeur peut amener la Commission administrative à tirer des conclusions appropriées de ce défaut. La Commission administrative peut également accepter comme vraies toutes les allégations et inférences raisonnables et étayées découlant du Requérant (voir *Entertainment Shopping AG c. Nischal Soni, Sonik Technologies*, Litige OMPI No. [D2009-1437](#); et *Charles Jourdan Holding AG c. AAIM*, Litige OMPI No. [D2000-0403](#)).

Conformément au paragraphe 4(c) de la Politique, le Défendeur peut établir des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux en démontrant l'un des éléments suivants:

- (i) avant toute notification au Défendeur du litige, l'utilisation par le Défendeur du Nom de Domaine Litigieux ou de préparatifs démontrables pour utiliser le Nom de Domaine Litigieux ou un nom correspondant au Nom de Domaine Litigieux en rapport avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- (ii) le Défendeur est connu sous le Nom de Domaine Litigieux, même s'il n'a acquis aucun droit de marque ou de service; ou
- (iii) le Défendeur fait un usage légitime non commercial ou loyal du Nom de Domaine Litigieux, sans intention de gain commercial pour détourner trompeusement les consommateurs ou pour ternir la marque ou le service en cause.

La Commission administrative constate qu'il n'existe aucune preuve démontrant que le Défendeur a des droits de marque correspondant au Nom de Domaine Litigieux, ou que le Défendeur est devenu connu sous le Nom de Domaine Litigieux.

Il n'existe aucune preuve suggérant que l'utilisation par le Défendeur du Nom de Domaine Litigieux ou des préparatifs démontrables pour utiliser le Nom de Domaine Litigieux ou un nom correspondant au Nom de Domaine Litigieux, soit en rapport avec une offre de biens ou de services de bonne foi ou puisse être considérée comme un usage légitime non commercial ou loyal. Les commissions administratives UDRP ont catégoriquement affirmé qu'une activité illégale, telle que l'usurpation d'identité ou le parasitisme par le Défendeur en tant que Facal SRL en utilisant l'identité "FACAL SHOP" et/ou le Requérant en utilisant la marque DUARIB comme c'est le cas ici, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un Défendeur. Voir la section 2.13 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#). En proposant de vendre les produits du Requérant tout en se dissimulant sous les entités inexistantes "Flatsome Theme" et "FACAL SHOP", le Défendeur a masqué son identité de manière impropre pour éviter d'être contactable, ce qui soutient l'allégation du Requérant d'une activité illégale de la part du Défendeur. Voir la section 2.13.2 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

L'offre de produits et de services sur le Site Web du Défendeur ne représente pas non plus une offre de bonne foi, puisque le Nom de Domaine Litigieux est utilisé pour détourner les clients du Requérant vers le Site Web du Défendeur pour le gain commercial de ce dernier (surtout lorsque le Site Web du Défendeur vendait les produits non autorisés du Requérant à un prix réduit), et qu'il n'est pas clair pour les internautes que le Site Web du Défendeur n'est pas exploité par le Requérant. Voir la section 2.5.2 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En conséquence, la Commission administrative conclut que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux et que le Requérant a satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Après avoir examiné les éléments de preuve soumis par le Requérant, la Commission administrative est d'accord que la marque DUARIB du Requérant est connue. Une recherche rapide sur Internet effectuée par

la Commission administrative montre que les principaux résultats de recherche renvoyés pour “DUARIB” sont liés à la marque DUARIB du Requéant et/ou à des sites Web tiers fournissant des informations relatives à la marque DUARIB du Requéant. Par conséquent, la Commission administrative est d'accord avec le Requéant sur le fait que le Défendeur devait connaître le Requéant et de ses droits sur la Marque du Requéant et/ou les marques DUARIB lors de l'enregistrement et de l'utilisation du Nom de Domaine Litigieux.

De plus, la Commission administrative conclut que les facteurs suivants étayent la conclusion selon laquelle le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur:

- (i) Les Commission administrative conclut que l'utilisation d'un nom de domaine à des fins d'activité illégale, d'usurpation d'identité ou de contrefaçon par le Défendeur en se faisant passer pour Facal SRL en utilisant l'identité “FACAL SHOP” et/ou le Requéant en utilisant la marque DUARIB, constitue une mauvaise foi. Voir la section 3.4 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#). Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative conclut que l'enregistrement et l'utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur constituent une mauvaise foi en vertu des Principes directeurs.
- (ii) Il est difficile de concevoir une utilisation plausible du Nom de Domaine Litigieux qui constituerait une utilisation de bonne foi, étant donné que le Nom de Domaine Litigieux incorporé intégralement la Marque du Requéant. Le Défendeur a intentionnellement enregistré le Nom de Domaine Litigieux pour attirer les Internauts vers le Site Web du Défendeur dans un but lucratif en créant une probabilité de confusion avec la Marque du Requéant. Voir la section 3.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#). De plus, comme discuté ci-dessus, le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux (voir *Washington Mutual, Inc. c. Ashley Khong*, Litige OMPI No. [D2005-0740](#)).
- (iii) Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéant et n'a fourni aucune preuve de son utilisation de bonne foi réelle ou envisagée du Nom de Domaine Litigieux.

Dans ces circonstances, la Commission administrative conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi, et que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs a été satisfait.

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 <duarib-shop.com> soit transféré au Requéant.

/Gabriela Kennedy/
Gabriela Kennedy
Expert Unique
Le 27 février 2024