

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

ICE IP S.A. contre Renaud Specimen, FanBo Wen, Nom usurpé, KeWen Qi, JiaLun Liu, Mr. Specimen, Sonia Baro, JianMing Chen  
Litige n° D2016-0072

### **1. Les parties**

Le Requérent est ICE IP S.A. de Rombach, Luxembourg, représenté à l'interne.

Le Défendeur est Renaud Specimen de St Doulchard, France, FanBo Wen de JiangXi Sheng, Chine, Nom usurpé de Biche, Orne, France, KeWen Qi de ChangSha Shi, HuNan Sheng, Chine, JiaLun Liu de FuJian Sheng, Chine, Mr Specimen de St Jean de Braye, France, Sonia Baro de Gigean, Herault, France, JianMing Chen de FuJian Sheng, Chine.

### **2. Noms de domaine et unités d'enregistrement**

Le litige concerne les noms de domaine <fr-icewatch-soldes.com>, <ice-soldes.net>, <ice-watch-montre.com>, <icewatch-soldes.net>, <icewatchesoldes.net>, <soldes-ice.com>, <soldes-ice-watch.com> et <soldesicewatch.net>.

Les noms de domaine litigieux <fr-icewatch-soldes.com>, <ice-watch-montre.com>, <soldes-ice.com> et <soldes-ice-watch.com> sont enregistrés auprès de l'unité d'enregistrement GoDaddy.com, LLC. Les noms de domaine litigieux <ice-soldes.net>, <icewatch-soldes.net>, <icewatchesoldes.net> et <soldesicewatch.net> sont enregistrés auprès de l'unité d'enregistrement Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd.

### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte en français a été déposée par ICE IP S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 janvier 2016.

En date du 14 janvier 2016, le Centre a adressé une requête aux unités d'enregistrement des noms de domaine litigieux, GoDaddy.com, LLC et Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérent. Le 14 janvier 2016, l'unité d'enregistrement GoDaddy.com, LLC a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige, et révélant que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine <fr-icewatch-soldes.com>, <ice-watch-montre.com>, <soldes-ice.com> et <soldes-ice-watch.com>.

Le 21 janvier 2016, l'unité d'enregistrement Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige, et révélant que le chinois était la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine <ice-soldes.net>, <icewatch-soldes.net>, <icewatchesoldes.net> et <soldesicewatch.net>.

Le 25 janvier 2016, le Centre a informé les parties que les langues des contrats d'enregistrement étaient l'anglais et le chinois, et que conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, la plainte aurait normalement dû être déposée en anglais ou chinois. Le Centre invitait dès lors le Requêteur à fournir (i) la preuve suffisante d'un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, ou (ii) une plainte traduite en anglais ou chinois ou (iii) une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur était également invité à fournir des arguments à cet égard. Le 26 janvier 2016 le Requêteur a sollicité que la langue de la procédure soit le français. Le Défendeur n'a pas répondu.

Suite à une notification d'irrégularité de la plainte, le Requêteur a déposé un amendement à la plainte le 27 janvier 2016.

Le Centre a vérifié que la plainte 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 5 février 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 février 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 février 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 mars 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique J. Nelson Landry. 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 Requêteur est une société du Luxembourg active dans le domaine de la création, fabrication et commercialisation de montres depuis 2007. Ces montres sont vendues sous la marque figurative ICE-WATCH et les marques verbales ICE et ICE-WATCH, toutes trois enregistrées en classe 14. La marque ICE-WATCH verbale a été déposée comme marque communautaire le 13 décembre 2006 et enregistrée le 13 décembre 2012 alors que la marque figurative a fait l'objet d'un enregistrement national à Hong Kong, Chine le 8 février 2007, suivi d'un enregistrement international dans de nombreux pays comprenant la Chine et la France le 7 janvier 2010, suivi d'un enregistrement chinois le 14 juin 2013, un enregistrement australien le 18 septembre 2008, et un enregistrement aux États-Unis d'Amérique le 1er juillet 2014. La marque verbale ICE a été enregistrée au Benelux le 10 juillet 2012, et sous un enregistrement international comprenant la France et la Suisse du 10 juillet 2012 et enfin au Japon le 10 juillet 2014 (ci-après les Marques "ICE" et/ou "ICE-WATCH").

Les montres ICE sont commercialisées dans plus de 7,500 points de vente dans 75 pays, en Europe, Asie, Afrique, Amérique et Australie, et particulièrement dans un très grand nombre de points de vente et boutiques Ice-Stores dédiés exclusivement à la Marque ICE depuis 2011. Les montres ICE-WATCH sont également présentées sur le site Internet officiel du Requêteur "www.ice-watch.com" et ses promotions et lieux de vente ont généré plus de 12 millions de montres vendues depuis 2007.

Les noms de domaine litigieux ont été créés au cours de la période 2014 et 2015 et contiennent des liens entre divers sites d'accueil qui redirigent à travers des liens hypertextes proposés le visiteur internaute vers le site hébergé sous le nom de domaine litigieux <soldes-ice.com>.

## **5. Argumentation des parties**

### **A. Requérant**

Le Requérant soumet qu'il est propriétaire des Marques ICE-WATCH et ICE enregistrées et utilisées depuis 2007 et que suite à la promotion et au volume de ventes, ces Marques, dont il détient les droits, ont acquis une très grande renommée. De plus il soumet que chacun des noms de domaine litigieux incorpore entièrement soit la Marque ICE, soit la Marque ICE-WATCH, ou encore cette dernière sans le trait d'union et conclut en mentionnant qu'il est reconnu dans les décisions UDRP que l'ajout de termes tels "soldé" ou "fr", termes totalement descriptifs, ainsi que les suffixes génériques de premier niveau ("gTLD") ".com" et ".net" ne modifient en rien la ressemblance ou le risque de confusion et soumet que la première condition est démontrée.

Le Requérant se décharge de son obligation de preuve *prima facie* en soulignant qu'il n'a jamais accordé au Défendeur quelque licence ou permission d'utiliser quelqu'une de ses Marques ICE ou ICE-WATCH ou d'enregistrer quelconque des noms de de domaine litigieux qui incorporent l'une ou l'autre des dites Marques. De plus, il représente que le Défendeur n'est pas un distributeur agréé et qu'enfin il n'utilise pas les noms de domaine litigieux à des fins non commerciales et de manière légitime et loyale car il utilise ces derniers pour vendre des montres illicites aux internautes afin d'en tirer des profits commerciaux et que ces offres commerciales du Défendeur sont illicites car elles portent sur des produits vendus qui sont des contrefaçons des montres ICE et ICE-WATCH.

Rappelant l'ampleur de ses activités commerciales en liaison avec les Marques ICE et ICE-WATCH depuis 2006 dans de très nombreux pays du monde, y compris la France et la Chine, où le Défendeur semble localisé, et considérant les changements de titulariat de chacun des noms de domaine litigieux suite à des communications du Requérant ou d'acheteurs qui ont porté plainte, le Requérant soumet que le Défendeur était certainement au courant de l'existence de ses Marques ICE et ICE-WATCH en association avec des montres et que le Défendeur a enregistré sans autorisation chacun de ces noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

De plus, il appert de la preuve présentée que le Défendeur a créé avec les noms de domaine litigieux des sites web marchands francophones sur lesquels il offre en vente et vend des montres qui sont des contrefaçons de celles du Requérant. Le Requérant soumet que par la situation de confusion que le Défendeur crée avec les Marques célèbres du Requérant, le Défendeur tente d'attirer sciemment à des fins lucratives les internautes qui visitent les sites web du Défendeur en créant de la confusion avec le site du Requérant relativement à la source, l'approbation du site ou encore des montres qui y sont offertes en vente. Le Requérant souligne à l'appui des agissements de mauvaise foi du Défendeur le nombre important de plaintes de consommateurs qui ont été abusés par les sites du Défendeur croyant qu'ils achetaient des produits authentiques sous les Marques ICE ou ICE-WATCH du Requérant.

Le Requérant conclut en représentant que chacun des noms de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

### **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a soumis aucune réponse ou communication.

## **6. Discussion et conclusions**

### **A. Langue de la procédure**

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d'application "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 le panel n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative."

Le Requéran déclare qu'à sa connaissance les langues des contrats d'enregistrement des noms de domaine litigieux sont le français et le chinois. Cependant, étant donné les faits et circonstances dans la situation présente, le Requéran dépose une demande afin que le français soit la langue de la procédure.

Ayant déjà démontré que tous les noms de domaine litigieux étaient gérés ou contrôlés par un ou plusieurs individus dont l'identité et l'adresse postale étaient fausses ou inconnues (voir ci-dessous), le Requéran, fort d'une preuve documentaire élaborée, souligne que les titulaires de tous les noms de domaine litigieux sont très familiers avec la langue française et fait les observations suivantes: tous les noms de domaine litigieux hébergent des sites web entièrement rédigés en langue française tel le certificat de paiement sécurisé mentionné ci-après à titre d'exemple. Le travail de référencement des sites est effectué en langue française et tout particulièrement les titres, les différents sites sous la balise HTML ainsi que les "mots-clés" et "description" repris en métatags dans le code HTML des sites litigieux sont en langue française, chacun des noms de domaine litigieux et sites faisant l'objet d'exemples détaillés dans la plainte.

Le service client, unique et commun à chaque site de noms de domaine litigieux, à l'adresse e-mail commune pour tous les noms de domaine litigieux, communique en français. Le Requéran a démontré par de nombreuses annexes que le suivi des commandes, les livraisons, les changements de mots de passe se font toujours via cette adresse e-mail et toujours en français. Le Requéran donne des exemples de sections de communications par e-mail de personnes qui, se considérant lésées, ont communiqué leurs plaintes ou réclamations en français et les réponses reçues étaient également en français.

Le Défendeur n'a pas soumis de réponse ni de commentaire même sur la langue de procédure.

La Commission administrative considère la preuve apportée par le Requéran comme claire et convaincante de la connaissance et l'usage du français par le Défendeur.

La Commission administrative, à la requête du Requéran, décide par application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application que le français sera la langue de la procédure.

### **B. Consolidation du Défendeur**

Le Requéran, par une analyse d'éléments de preuve détaillés et regroupés sous quelque 115 annexes jointes à la plainte, démontre que chacun des enregistrements de noms de domaine litigieux effectués en France et en Chine a été fait soit avec des prête-noms ou un emploi non autorisé de noms de personnes dont certaines se sont plaintes de cet abus de leur identité.

Le Requéran a essayé de communiquer avec chacun des titulaires des noms de domaine litigieux, et à chaque fois le courrier recommandé acheminé à l'adresse indiquée dans les informations Whois est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé" ou "destinataire inconnu à l'adresse". Le Requéran a ainsi constaté, par ses contacts avec les personnes indiquées comme titulaires dans ces enregistrements, que de nombreuses identités de personnes avaient été usurpées. Par exemple, Madame C. Pannetier a communiqué avec le Centre pour mentionner sa méconnaissance de deux noms de domaine enregistrés à son nom et a porté plainte pour usurpation d'identité.

Sous l'appui de ces faits et informations, le Requéran affirme que certaines informations contenues dans les registres d'enregistrement des noms de domaine litigieux sont délibérément fausses et erronées tout

particulièrement à l'égard des titulaires.

Le Requéranant a également constaté par ses recherches que les noms de domaine litigieux hébergent des sites web frauduleux par lesquels le Défendeur vend des produits contrefaits de grandes marques tels Nike, Adidas, Lancel, Pandora et Guess, entre autres.

De plus, le Requéranant affirme que la seule façon de correspondre avec le Défendeur, sans nécessairement obtenir une réponse, est par une adresse e-mail unique " fr.ice-watch@[...]com " comme étant le point de contact commun pour l'ensemble des noms de domaine litigieux et leurs sites frauduleux.

Le Requéranant représente et démontre à la Commission administrative, en vertu du paragraphe 4.16 de la Synthèse jurisprudentielle des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, 2.0 ("Synthèse, version 2.0"), les faits suivants: les noms de domaine litigieux sont tous contrôlés/gérés par la même personne et la consolidation d'une seule et même plainte est équitable pour les Parties. Avec une preuve documentaire élaborée présentée par le Requéranant, ce dernier démontre des liens entre divers sites d'accueil qui redirigent à travers des liens hypertextes proposés le visiteur internaute vers le site hébergé sous le nom de domaine litigieux <soldes-ice.com>.

Enfin, le Requéranant démontre que les noms de domaine litigieux reprennent une structure similaire relativement aux Marques ICE-WATCH, où le terme "solde" est associé à la marque dans les noms de domaine litigieux. De plus l'examen des informations Whois démontre qu'il n'y a que deux unités d'enregistrement (GoDaddy.com, LLC pour les titulaires apparemment basés en France, et Zhengzhou Zitian Network Technology Co. Ltd. pour ceux qui semblent basés en Chine).

Le Requéranant représente au vu de l'information détaillée qu'il a soumise par ses nombreux extraits et observations des registres Whois relatifs à chacun des noms de domaine litigieux, tant les informations fausses et erronées d'une part que celles comportant des points communs ou liens entre des groupes ou sous-groupes parmi les noms de domaine litigieux d'autre part, que l'enregistrement des noms de domaine litigieux sont le fait d'une seule personne visée dans la présente procédure. Par les contacts que le Requéranant a cherché à effectuer par courrier auprès de chacun des titulaires mentionnés dans les informations Whois et le fait que les envois postaux ont été retournés soit pour "destinataire inconnu" soit "envoi notifié non réclamé" le Requéranant démontrait que de nombreuses identités avaient été usurpées. De plus, le Requéranant a observé que suite à ces envois postaux non livrés ou non revendiqués, l'envoi de e-mails était à l'adresse e-mail commune pour tous les noms de domaine litigieux.

Le Requéranant a regroupé en sept secteurs d'informations communes le résultat de ses recherches afin de démontrer que les noms de domaine litigieux sont intimement liés les uns aux autres et permettent d'apprécier que nous sommes en présence d'un titulaire unique. L'analyse de faits et documents sous les secteurs suivants applicables aux divers noms de domaine litigieux au sein de l'ensemble initialement en cause au moment du dépôt de la Plainte permet d'apprécier une direction ou titulariat unique des dits noms de domaine litigieux.

Les secteurs examinés et regroupés par le Requéranant sont les suivants: les liens hypertexte et redirection, la structure des URLs, l'identité des informations reprises dans les Whois, pour divers noms de domaine litigieux au sein de ceux en cause, l'identité visuelle des sites web et le français comme langue commune, l'identité des pages de contenu et surtout l'identité des modules de paiement et numéros de commandes communs à chacun des noms de domaine litigieux tant pour leur forme que leur contenu, y compris la référence de paiement structurellement identique ou chacun reprend la mention " Vous êtes actuellement connecté à un site de paiement sécurisé avec le certificat délivré par VeriSign...." ce que le Requéranant a vérifié et constaté être faux. Cette escroquerie est dénoncée dans de nombreuses plaintes de consommateurs de montres ICE contrefaites abusés pour des montants supérieurs au prix de la commande selon les documents mis en preuve par le Requéranant. Enfin l'élément important de liaison ou d'uniformité au sein des noms de domaine litigieux réside dans l'identité de l'adresse e-mail unique pour chacun des noms de domaine litigieux, assurant le service client des sites litigieux selon le tableau comparatif (Annexe 115) préparé par le Requéranant regroupant l'information de nombreuses annexes.

Au vu de cette preuve élaborée, détaillée, supportée par des documents et non contredite, la Commission administrative détermine que le Requéant a démontré de façon convaincante la présence d'un seul titulaire pour ces noms de domaine litigieux et conséquemment la présence d'un seul Défendeur.

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

La preuve élaborée et détaillée présentée par le Requéant atteste clairement des droits qu'il possède dans chacune des Marques ICE et ICE-WATCH tant sous forme figurative que verbale et de leur grande renommée eu égard à la durée de leur exploitation et à l'ampleur des ventes dans plus de 75 pays. Tel que mentionné par le Requéant, il est bien établi dans les litiges antérieurs UDRP que l'ajout des termes descriptifs tels "soldes", "fr", et "montre" ainsi que des suffixes de noms de domaine tels ".com" et ".net" ne diminue en rien la vraisemblance de confusion.

La Commission administrative conclut que chacun des noms de domaine litigieux est semblable à l'une ou l'autre des Marques ICE ou ICE-WATCH du Requéant et porte à confusion avec ces dernières dont le Requéant est titulaire des droits.

La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

### **D. Droits ou intérêts légitimes**

Le Requéant a déchargé son fardeau de preuve *prima facie* en affirmant qu'il n'avait accordé aucun droit ou licence au Défendeur pour utiliser l'une ou l'autre de ses Marques ICE ou ICE-WATCH ou enregistrer quelconque des noms des domaines litigieux d'une part et que le Défendeur n'était pas un distributeur agréé du Requéant ou connu par le Requéant avec autorisation d'usage de sesdites Marques d'autre part. De plus ses vérifications lui ont permis de suggérer que ce dernier n'était nullement connu sous aucun des termes "ice" ou "ice-watch" antérieurement à l'enregistrement desdits noms de domaine litigieux au cours de la période 2014 et 2015.

Eu égard à la preuve détaillée du Requéant démontrant le caractère illicite de l'emploi des noms de domaine litigieux par le Défendeur et les activités de ventes illicites de produits contrefaits aux internautes dans le but de tirer des profits commerciaux injustifiés auprès des utilisateurs ainsi bernés et eu égard aux nombreuses plaintes de plusieurs d'entre eux, la Commission administrative constate dans tous ces comportements du Défendeur une absence de droits sur les noms de domaines litigieux ou d'intérêts légitimes qui se rattachent à ces derniers.

La Commission administrative détermine que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

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

La Commission administrative, à la lumière de la preuve très élaborée des droits du Requéant dans chacune des Marques ICE et ICE-WATCH, détermine que les Marques de commerce du Requéant ont acquis une grande renommée et que c'est en pleine connaissance de ces dernières, leur renommée et possession au nom du Requéant que le Défendeur a mis en place ce stratagème élaboré de cache-noms pour confondre les visiteurs internautes et les induire à acheter ces produits contrefaits croyant faire l'acquisition de produits du Requéant et également réclamer des frais additionnels non justifiés tel qu'il appert des nombreuses preuves envoyées par des clients lésés au Requéant l'informant de cette situation.

Toutes ces activités et agissements du Défendeur sont de nature à porter atteinte à la renommée des Marques ICE et ICE-WATCH du Requéant et à sa réputation et caractérisent un comportement de

mauvaise foi.

La Commission administrative détermine en regard de la preuve abondante, élaborée et convaincante du Requéranr que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi chacun des noms de domaine litigieux.

#### 7. Décision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert des noms de domaine litigieux <fr-icewatch-soldes.com>, <ice-soldes.net>, <ice-watch-montre.com>, <icewatch-soldes.net>, <icewatchsoldes.net>, <soldes-ice.com>, <soldes-ice-watch.com> et <soldesicewatch.net> au profit du Requéranr.



**J. Nelson Landry**  
Expert Unique  
Le 17 mars 2016