

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Fiducial contre Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Jephthé Pougong
Litige No. D2022-2161

1. Les parties

Le Requérant est Fiducial, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Etats-Unis d'Amérique (« Etats-Unis ») / Jephthé Pougong, Akwa, Cameroun.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <abmc-fiducial.com> est enregistré auprès de Dynadot, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Fiducial auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 juin 2022. En date du 14 juin 2022, 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 15 juin 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre, indiquant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine était l'anglais, et 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 15 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais. Le 15 juin 2022, le Requérant a envoyé un courrier électronique, indiquant qu'il souhaitait que la procédure se déroule en français.

Le 15 juin 2022, 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 une plainte amendée le 15 juin 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 21 juin 2022, 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 11 juillet 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 juillet 2022, le Centre nommait Edoardo Fano 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.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d'informer le Défendeur de la plainte en utilisant "tous les moyens raisonnablement disponibles afin d'en notifier le Défendeur de façon effective", conformément au paragraphe 2(a) des Règles d'application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d'application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d'une réponse du Défendeur.

4. Les faits

Le Requérent est Fiducial, une société française leader dans le domaine des services pluridisciplinaires aux petits entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque FIDUCIAL, parmi lesquels :

- marque française semi figurative FIDUCIAL No. 1561555, enregistrée le 23 novembre 1989.
- marque internationale semi figurative FIDUCIAL No. 557450, enregistrée le 10 juillet 1990.

L'activité du Requérent se développe aussi sur Internet à travers de plusieurs noms de domaine, parmi lesquels <fiducial.fr> et <fiducial.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 mai 2022 et il pointe vers un site web offrant une gamme de services financières.

5. Argumentation des parties

A. Requérent

Le Requérent expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque FIDUCIAL puisqu'il incorpore intégralement sa marque. L'adjonction de lettres « abmc » ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Le Requérent soutient ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu'il n'y a aucune relation entre le Requérent et le Défendeur, que le Requérent n'a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, qu'il n'existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s'être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable et que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérent expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque FIDUCIAL du Requérent est notoire dans le secteur des services pluridisciplinaires aux

petits entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs et le Défendeur tente sciemment d'attirer, notamment à des fins lucratives, les Internautes sur un site Internet lui appartenant, en créant une confusion avec la marque du Requérant.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

I. A titre préliminaire : Langue de la procédure

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.

La plainte du Requérant a été déposée en français au vu des éléments suivants :

- Le Requérant est une société domiciliée et dont l'activité est exercée en France;
- Le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet dont le contenu est rédigé exclusivement en français.

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application dispose que « 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 » et le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que « (...) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. »

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 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 l'espèce, il y a suffisamment de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble par conséquent pas pénalisé par l'adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requérant a été rédigée. De plus, le Défendeur n'a pas soumis d'objections dans les délais impartis et n'a pas soumis de réponse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:

- (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque FIDUCIAL, dont le Requérant a démontré être titulaire, et présente l'adjonction des lettres « abmc » et d'un tiret. Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction de lettres à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. En ce sens, voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Pour ce qui concerne enfin l'adjonction de l'extension de premier niveau « .com », 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 du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

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

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s'il n'y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de [la Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque FIDUCIAL ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque, le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu'il n'en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour un site web offrant des services financiers identiques à ceux du Requérant.

Le Défendeur, n'ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n'a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un

concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation du Requêteur dans le secteur des services pluridisciplinaires aux petits entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, et surtout du contenu du site web correspondant au nom de domaine litigieux, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'il renvoie à un site web offrant des services financiers, c'est-à-dire l'activité du Requêteur, ce qui constitue une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internauts, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins lié au Requêteur.

En outre, le fait que le Défendeur n'ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

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 <abmc-fiducial.com> soit transféré au Requêteur.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Expert Unique

Le 1 août 2022