

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Primonial contre Nom anonymisé

Litige No. D2023-0416

1. Les parties

Le Requérant est Primonial, France, représenté par Novagraaf France, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé.¹

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <primonialfrance.info> est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Primonial auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 30 janvier 2023. En date du 30 janvier 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 31 janvier 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 6 février 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 6 février 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure.

¹ Est attaché à la présente Décision, comme Annexe 1, l'instruction de la Commission administrative donnée à l'Unité d'enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l'identité d'un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'Annexe 1 à l'Unité d'enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l'Annexe 1 de la Décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir *Banco Bradesco S.A. v. FAST 12785241 à l'attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé*, Litige OMPI No. [D2009-1788](#).

Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 8 février 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.

Le 16 février 2023 un tiers a envoyé un courrier électronique au Centre relevant que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en usurpant le nom d'un des dirigeants de ce tiers.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 22 février 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 14 mars 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 mars 2023, le Centre notifiait les Parties qu'il procédera à la nomination de la Commission administrative.

En date du 28 mars 2023, le Centre nommait William Lobelson 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 française Primonial, gestionnaire d'actifs financiers, titulaire des droits suivants :

- Marque de l'Union européenne PRIMONIAL n°006393649 enregistrée le 7 janvier 2009 en classes 09, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;
- Marque française PRIMONIAL n°3495572 enregistrée le 18 avril 2007 en classes 09, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;

Le Requérant allègue qu'il est le propriétaire du nom de domaine <primonial.com>, enregistré le 12 mars 2007.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 14 novembre 2022. Il ne pointe vers aucune page active.

En date du 22 novembre 2022, le Requérant a saisi le Défendeur – alors anonyme, d'une réclamation, par l'intermédiaire de l'Unité d'enregistrement, laquelle est restée lettre morte.

Le Requérant a introduit la présente plainte le 30 janvier 2023.

En date du 16 février 2023, un tiers – soit une compagnie d'assurance française de renommée, se manifestait auprès du Centre en faisant valoir d'une part que la raison sociale de l'une ses filiales, et le nom du dirigeant de ladite filiale, avaient été usurpés et utilisés pour l'enregistrement de vingt-sept noms de domaine sous l'extension «.fr», désactivés à la suite d'une plainte pénale, et, d'autre part, que le nom de domaine litigieux avait été également enregistré en utilisant la raison sociale et le nom précités, de manière frauduleuse. Le tiers affirme que sa filiale, et le dirigeant de cette dernière, n'ont pas sollicité l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et justifie en avoir informé d'une part l'Unité d'enregistrement et d'autre part le Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque, 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. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requéran, de l'absence de réponse 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; et
- (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. Sur la recevabilité de la communication d'une tierce partie et de ses demandes

Un tiers à la procédure, lié ni au Requéran ni au Défendeur, s'est manifesté auprès du Centre en date du 16 février 2023. Ce tiers n'étant pas partie à la présente procédure, la question de la prise en compte de cette communication se pose à la Commission administrative.

Les éléments factuels rapportés par le tiers sont en lien direct avec le présent litige et apportent un éclairage utile à la Commission administrative, en particulier pour évaluer la mauvaise foi du Défendeur.

Il ressort en effet des indications du tiers que son nom a été usurpé et déclaré à l'Unité d'enregistrement pour les besoins de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le tiers affirme qu'il n'est pas le véritable titulaire du nom de domaine, dont il n'a jamais sollicité l'enregistrement. Il indique également qu'il a été victime des mêmes faits d'usurpation au regard de vingt-sept noms de domaines sous l'extension ccTLD ".fr", enregistrés frauduleusement en son nom, et désactivés depuis par l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, en suite d'une plainte pénale déposée devant le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Paris.

Le témoignage de ce tiers, dont le nom a été frauduleusement utilisé pour l'enregistrement du nom de domaine litigieux, participe donc à la manifestation de la vérité dans le cadre de la présente plainte, et est donc jugé recevable par la Commission administrative qui s'autorise à en tenir compte.

Ledit tiers a également demandé à ce que les éléments de la plainte lui soient communiqués, au même titre que toute information en possession du Centre permettant d'identifier l'auteur de l'usurpation d'identité.

La Commission administrative estime ne pouvoir accéder à cette dernière requête du tiers, sans enfreindre les règles de confidentialité auxquelles elle est tenue. Les éléments du dossier de la plainte sont réputés confidentiels, et ne peuvent donc être divulgués à un tiers qui n'est pas partie à la procédure, étant rappelé que la décision de la Commission administrative sera rendue publique.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéranant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard du nom PRIMONIAL.

La marque du Requéranant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <primonialfrance.info>.

L'adjonction du nom géographique "france" dans le nom de domaine n'empêche pas de conclure à l'existence d'une similitude prêtant à confusion avec la marque du Requéranant, pas plus d'ailleurs que l'extension de premier niveau ".info" dont il est de jurisprudence constante, qu'elle est sans pertinence et n'a pas à être prise en considération pour l'appréciation de l'identité ou de la similarité prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0](#) ("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 Requéranant.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requéranant, il ressort des précédentes décisions UDRP qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc 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 faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir la section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), ainsi que *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, Litige OMPI No. [D2003-0455](#); *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, Litige OMPI No. [D2004-0110](#).

Le Requéranant expose qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, le nom de domaine litigieux formé de sa marque, et que les recherches effectuées par ses soins ne révèlent aucun droit détenu par le Défendeur sur la dénomination "Primonial France".

Le Défendeur n'a présenté aucun argument permettant de justifier d'un intérêt légitime.

La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l'utilise dans la vie des affaires dans le cadre d'une offre de biens ou de services de bonne foi, est connu sous la dénomination "Primonial France" ou se livre à une exploitation légitime non-commerciale ou de bonne foi du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requéranant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans 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

Le Requéranant a fait la démonstration du caractère arbitraire et distinctif de sa marque PRIMONIAL, établi ses droits privatifs sur celle-ci et a justifié du fait que le Défendeur ne détenait pas lui-même de droit sur le nom "primonial". Les pièces produites aux débats justifient également de l'ancienneté et l'ampleur de

l'usage du nom PRIMONIAL par le Requérant, et du rayonnement de ce dernier tant en France qu'à l'étranger.

Il est constant que le simple enregistrement d'un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque largement connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.1.4).

La Commission administrative est également informée par un tiers que sa raison sociale et le nom de son dirigeant ont été usurpés au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a donc déclaré au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux une fausse identité, dans le but de dissimuler ses véritables coordonnées.

Il a donc agi de mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le défaut d'exploitation active d'un nom de domaine n'exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d'usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

La Commission administrative considère dans les circonstances de ce litige qu'un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi.

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 <primonialfrance.info> soit transféré au Requérant.

/William Lobelson/
William Lobelson
Expert Unique
Le 8 avril 2023