

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Etat français contre Zhao Xiaotian

Litige No. DFM2023-0001

### 1. Les parties

Le Requérant est l'Etat français, France, représenté en interne.

Le Défendeur est Zhao Xiaotian, France.

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

Le nom de domaine litigieux <gouv.fm> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par l'Etat français auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 11 juillet 2023. En date du 11 juillet 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 11 juillet 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 ("Redacted for privacy, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf"). Le 27 juillet 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 31 juillet 2023.

Le 27 juillet 2023, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 31 juillet 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant.

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.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 4 août 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 24 août 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 1<sup>er</sup> septembre 2023, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman 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.

Le 8 septembre 2023, le Centre a notifié aux parties une ordonnance procédurale No 1 en anglais et en français, par laquelle la Commission administrative notait que "le Requêteur, dans sa plainte, s'appuie sur des droits de marque non enregistrés pour GOUV en combinaison avec .FR aux fins des principes UDRP, c'est-à-dire que 'GOUV.FR' est devenu un identificateur distinctif que le public associe aux services offerts par le Requêteur (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 1.3))" et invitait le Requêteur à "apporter la preuve que le signe 'GOUV.FR' (i) a été utilisé par le Requêteur pour désigner ses services; ou (ii) devenu un identificateur distinctif que le public associe aux services offerts par le Requêteur". L'ordonnance précisait que "Les observations du Requêteur en réponse à la présente ordonnance de procédure doivent être envoyées au Centre au plus tard le 18 septembre 2023, par courrier électronique, avec copie au Défendeur.

Le Défendeur peut commenter toute soumission du Requêteur en réponse à cette ordonnance avant le 25 septembre 2023."

Le Requêteur a répondu le 14 septembre 2023 au Centre, en joignant à nouveau une copie de sa plainte, sans apport d'aucun nouvel élément. Le Défendeur n'a fait parvenir au Centre aucun commentaire.

#### **4. Les faits**

Le Requêteur est l'Etat français, lequel utilise depuis 1995 le nom de domaine <gouv.fr>, composé du terme "gouv" (abréviation du mot français "gouvernement") et de l'extension pays de premier niveau ".fr", réservée à la France.

Une circulaire administrative de droit français du 16 février 2012 désigne le nom de domaine <gouv.fr> "comme site officiel de l'administration française".

Le Requêteur a décliné le nom de domaine <gouv.fr> en 995 sous-domaines, qu'il utilise en fonction de l'activité de ses services, tels que par exemple <impôts.gouv.fr> ou <diplomatie.gouv.fr> (ce dernier créé le 8 juillet 1998).

Le Requêteur allègue des droits de marque non enregistrés pour GOUV en combinaison avec .FR, en se fondant sur la très importante et constante utilisation par les internautes de ses divers sites, ainsi que pour le signe DIPLOMATIE.GOUV.FR.

Le Défendeur est Zhao Xiaotian, dont l'adresse renseignée est située en France. Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 25 mai 2023.

Le nom de domaine litigieux a été utilisé par le Défendeur pour créer 25 sous-domaines, dont <diplomatie.gouv.fm> qui renvoyait vers un site Internet en langue française reprenant l'apparence du site officiel du ministère français de l'Europe et des Affaires Etrangères (dont le nom de domaine est <diplomatie.gouv.fr>) et rendant accessible un faux communiqué diplomatique présentant fallacieusement la position du Requêteur à l'égard de la guerre en Ukraine.

A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d'erreur.

L'extension ".fm " correspond au code pays de premier niveau réservé aux États Fédérés de Micronésie (les).

## **5. Argumentation des parties**

### **A. Requérant**

Le Requérant dispose de droits de marque non enregistrés pour GOUV en combinaison avec .FR, ainsi que pour le signe DIPLOMATIE.GOUV.FR.

Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu'il imite cette combinaison et ce signe, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes en laissant croire que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux, ne bénéficie d'aucune autorisation du Requérant pour utiliser une combinaison ou un signe imitant ceux sur lesquels ce dernier a des droits, et ne peut justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l'utilise de mauvaise foi et à des fins malveillantes.

Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

### **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. Aspects procéduraux**

#### **A. Langue de la procédure**

L'Unité d'enregistrement a indiqué que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise.

En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, compte tenu d'une part que le nom de domaine litigieux renvoyait indirectement à un faux site Internet offrant du contenu en langue française et d'autre part que le Défendeur est basé en France, ce qui laisse supposer que le Requérant comprend le français et sait écrire en français.

Le Défendeur ne s'est pas opposé à cette demande.

Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure.

La Commission administrative accepte que les indices relevés par le Requérant, outre le fait que le Défendeur ne s'est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français, laissent présumer une compréhension suffisante de la langue française par le Défendeur, et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais, fait application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application et de son pouvoir d'appréciation et décide que le français sera la langue de la procédure.

## **B. Défaut du Défendeur**

Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que la commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

Selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu'elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a réfuté aucun des faits allégués par le Requêteur.

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si les droits de marque non enregistrés du Requêteur existent ou pas, et dans l'affirmative, si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux droits de marque non enregistrés du Requêteur, si le Défendeur pouvait justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l'enregistrement et l'utilisation de ce nom de domaine litigieux était de mauvaise foi.

En particulier, le Défendeur, par son défaut, n'a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu'il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.

## **C. Recevabilité – Droits de marque non enregistrés**

Le Requêteur, dont le système juridique est basé sur le droit civil, a soumis des preuves limitées à l'appui de son allégation selon laquelle les signes combinés GOUV et .FR, et le signe DIPLOMATIE.GOUV.FR, bien que non enregistrés en tant que marques, ont acquis un caractère distinctif. Le Requêteur s'appuie essentiellement sur le fait que leur usage remonte à vingt-cinq ans ou plus, et que leur usage est quantitativement extrêmement important et constant. Le Requêteur soutient donc que ces signes sont devenus des identifiants distinctifs pour ses services.

Cette allégation n'est pas contestée par le Défendeur.

Des signes non enregistrés en tant que marques peuvent faire l'objet d'une protection au titre du droit des marques, dont leur titulaire peut se prévaloir dans une procédure UDRP. La réponse à la question de savoir si ces signes identifient distinctivement la source des services dont il s'agit dépend toutefois des circonstances appropriées du cas d'espèce.

La section 1.3 de la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#) aborde cette question comme suit:

### **“1.3 Que doit démontrer un requérant pour faire valoir avec succès des droits de marque non enregistrés ou de Common Law ?**

Pour établir des droits de marque non enregistrés ou de Common Law aux fins des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que sa marque est devenue un identificateur distinctif que les consommateurs associent aux produits et/ou services du requérant.

Les preuves pertinentes démontrant ce caractère distinctif acquis (également appelé signification secondaire) comprennent une série de facteurs tels que (i) la durée et la nature de l'usage de la marque, (ii) le montant des ventes sous la marque, (iii) la nature et l'étendue de la publicité utilisant la marque, (iv) le degré de reconnaissance réelle par le public (par exemple, les consommateurs, l'industrie, les médias), et (v) les enquêtes auprès des consommateurs.

(En ce qui concerne plus particulièrement les marques qui acquièrent une notoriété relativement rapide en raison d'une présence importante sur Internet, les commissions administratives ont également pris en considération des facteurs tels que le type et l'étendue des activités sur le marché et la nature des produits et/ou des services du requérant).

Des preuves spécifiques à l'appui des affirmations de caractère distinctif acquis doivent être incluses dans la plainte; des allégations concluantes de droits non enregistrés ou de Common Law, même si elles ne sont pas contestées dans le cas particulier de l'UDRP, ne suffiraient normalement pas à démontrer l'existence d'un sens secondaire. Dans les cas impliquant des marques non enregistrées ou de Common Law composées uniquement de termes descriptifs qui ne sont pas intrinsèquement distinctifs, la charge incombant au requérant de présenter des preuves du caractère distinctif acquis/de la signification secondaire est plus forte.”

En évaluant l'ensemble des preuves fournies par le Requérant, la Commission administrative prend en compte les éléments suivants:

Sur ses sites Internet, le Requérant met en avant les dénominations et logos de ses diverses administrations pour ses services, selon leurs activités.

Il n'y a pas de preuve concernant l'utilisation par le Requérant de GOUV associé à .FR, ou de DIPLOMATIE.GOUV.FR, comme identifiant de la source de ses services.

Il n'y a pas de preuve émanant de tiers d'une reconnaissance suffisante des signes combinés GOUV et .FR ou du signe DIPLOMATIE.GOUV.FR.

Il n'y a pas de preuve d'une campagne de publicité relative à ces signes, de la part du Requérant.

Il n'y a pas de preuve de nature financière relative à l'investissement du Requérant dans la création et dans l'utilisation de ces signes.

Il n'y a pas de preuve de la notoriété de ces signes résultant d'une enquête auprès du public.

En résumé, il n'y a pas de preuves d'une reconnaissance suffisante de ces signes ni de leur réelle utilisation par le Requérant comme identifiants de la source de ses services.

Le Requérant semble également arguer du fait que l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur à des fins malveillantes constitue en soi une preuve de l'existence de droits de marque non enregistrés.

La [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#), section 1.3, aborde cette question comme suit: “Le fait qu'il soit démontré qu'un défendeur a ciblé la marque du requérant (par exemple, sur la base de la façon dont le site Internet qui y renvoie est utilisé) peut soutenir l'allégation du requérant selon laquelle sa marque a acquis un sens d'identificateur de source”.

La Commission administrative est d'avis que cette approche peut étayer une affaire lorsqu'elle conforte d'autres preuves, mais que normalement elle ne devrait pas constituer la seule preuve de droits non enregistrés, ou au moins une telle preuve devrait montrer clairement que le Défendeur utilise les termes correspondants du nom de domaine litigieux comme un identificateur de source des services du Requérant.

Si tel n'était pas le cas, le test serait entièrement circulaire et tout terme utilisé dans un nom de domaine pourrait être considéré comme étayant une conclusion de droits de marque non enregistrés - ce qui n'est pas l'intention des Principes directeurs.

Cette approche doit être considérée à la lumière des circonstances particulières d'une procédure.

Au cas présent, la Commission administrative accepte que le long usage constant de ces signes par le Requéran, et que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux comme identificateur de source des services du Requéran en ciblant le domaine de la diplomatie, peut constituer une preuve suffisante de l'existence de droits de marque non enregistrés à la date de la plainte.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Requéran a justifié l'existence de droits de marque non enregistrés aux fins des Principes directeurs.

## **6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l'espèce**

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

Comme dit ci-dessus, la Commission administrative a constaté que des droits de marque non enregistrés du Requéran existent.

Dans le cadre de l'analyse de la première condition du paragraphe 4(a), il appartient ensuite à la Commission administrative de comparer le nom de domaine litigieux auxdits droits de marque non enregistrés pour déterminer une éventuelle identité ou similitude prêtant à confusion.

Il est établi que les extensions de nom de domaine (telles que ".fm"), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre une marque et le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative se concentrera dès lors sur le seul signe GOUV présent à la fois dans le nom de domaine litigieux et dans les signes GOUV.FR et DIPLOMATIE.GOUV.FR reconnus comme marques non enregistrées du Requéran, et constatera une identité, prêtant à confusion.

La Commission administrative relève qu'une décision antérieure dans une procédure UDRP, citée par le Requéran dans sa plainte, *Etat français, représenté par le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Service de la communication (SIRCOM) contre Prince Dan*, Litige OMPI No. [D2023-1590](#) a également reconnu une similitude prêtant à confusion entre d'une part le droit du Requéran sur la marque non enregistrée ECONOMIE.GOUV.FR et d'autre part le nom de domaine <economiegouvfr.com>.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

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

Il est généralement admis que, s'agissant de la preuve d'un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d'un requérant. Lorsqu'un requérant a allégué le fait que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d'établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Aucun élément du dossier ne révèle qu'avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu'il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur ayant délibérément dissimulé son identité, aucun intérêt légitime relatif au nom de domaine litigieux n'est manifeste de sa part.

Le Défendeur n'est en aucune manière affilié au Requêteur et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser les signes reconnus comme marques non enregistrées du Requêteur ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant le signe GOUV.

Par ailleurs, l'usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur crée un risque d'affiliation par association avec le Requêteur, en ce sens que cet usage a permis au Défendeur d'usurper l'identité du Requêteur ou celle d'une administration du Requêteur, en l'espèce le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1).

Dans ces conditions, la Commission administrative est d'avis que le Défendeur n'ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

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

La mauvaise foi doit être prouvée dans l'enregistrement comme dans l'usage.

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l'enregistrement ne ressort d'aucun document soumis au dossier.

La Commission administrative constate que le Défendeur a effectué la réservation du nom de domaine litigieux dans le but de se faire passer pour le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et de l'utiliser à des fins malveillantes.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime manifeste qu'au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur avait connaissance des droits du Requêteur sur ses marques non enregistrées et a par conséquent enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Par ailleurs, nombre de décisions UDRP déjà rendues ont établi que la dissimulation délibérée d'une identité et de contact d'information peut dans certaines circonstances être indicative de mauvaise foi (voir *TTT Moneycorp Limited. c. Diverse Communications*, Litige OMPI No. [D2001-0725](#) et *Schering Corporation c. Name Redacted*, Litige OMPI No. [D2012-0729](#)).

En outre, l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d'aucune façon plausible (voir *Audi AG c. Hans Wolf*, Litige OMPI No. [D2001-0148](#)), compte tenu de la spécificité des activités du Requêteur.

Enfin, certaines commissions administratives UDRP ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l'obligation de s'abstenir d'enregistrer et d'utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d'autres, et qu'enfreindre notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes UDRP, qui dispose que: "En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantisiez que ... b) à votre connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie ...", peut être constitutif de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut qu'en détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins malveillantes et en choisissant de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

## **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 <gouv.fm> soit transféré au Requérent.

*/Louis-Bernard Buchman/*

**Louis-Bernard Buchman**

Expert Unique

Le 2 octobre 2023