

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Fédération Française de Tennis contre Michel Pinon, Tennis Club

Morsaintois

Litige No. D2023-3647

1. Les parties

Le Requérant est Fédération Française de Tennis, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Michel Pinon, Tennis Club Morsaintois, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <ffttennis.club> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Fédération Française de Tennis 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 août 2023. En date du 31 août 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 août 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 (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 14 septembre 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 14 septembre 2023, le Centre a informé les Parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français.

Le 26 septembre 2023, le Requérant sollicitait la suspension de la procédure. Le même jour, le Centre a procédé à la suspension de la procédure jusqu'au 26 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, le Requérant sollicitait une extension de la suspension de la procédure. Le 9 novembre 2023, le Centre a procédé à une extension de la suspension de la procédure jusqu'au 9 décembre 2023. La procédure a été réinstituée le 12 décembre 2023.

Le Requérant a déposé une plainte amendée et traduite en français le 19 décembre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 20 décembre 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 9 janvier 2024. Un tiers a envoyé une communication au Centre le 2 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 janvier 2024, le Centre notifiait le commencement de la procédure de nomination de la Commission administrative.

En date du 1^{er} février 2024, 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.

4. Les faits

Le Requérant est une fédération sportive française, chargée de promouvoir, organiser et développer le sport du tennis en France et comptant plus de 1,1 million de licenciés en 2023.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées, parmi lesquelles la marque française F.F.T. No. 1607905, enregistrée le 11 janvier 1991 et la marque française F.F.T. No. 3757468, enregistrée le 18 février 2011 (ci-après ensemble désignées : “la Marque”).

En outre, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la Marque, dont <tennis-fft.fr>, enregistré le 19 novembre 2010, et <fft.club>, enregistré le 26 février 2018.

La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 29 août 2023.

Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte ne renvoyait à aucun site actif. Un serveur de messagerie a été configuré sur le nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

- (i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.
- (ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque.
- (iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il est similaire à la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des Internauts en laissant croire qu’il est lié au Requérant.
- (iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- (v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.

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

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Le Centre a reçu un email provenant du directeur du Tennis Club Morsaintois le 2 janvier 2024 acceptant de régler le litige à l'amiable, mais cela n'a pas abouti.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux - Défaut de réponse

La Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que : "La commission 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).

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.

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

Dans le cadre de l'analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si les droits de marque du Requérant existent ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination F.F.T., à titre de marque enregistrée.

Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d'une part et le nom de domaine litigieux d'autre part. Or le nom de domaine litigieux reproduit la dénomination F.F.T.

En ce qui concerne l'identité ou la similitude de la Marque par rapport au nom de domaine litigieux, la seule différence consiste en l'ajout du terme descriptif "tennis" après la Marque.

Cette différence ne saurait aux yeux de la Commission administrative permettre de le distinguer de la Marque, qui demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir section 1.7. 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](#)").

Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (telles que ".club"), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l'appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre les Marques et les noms de domaine litigieux.

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 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 *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.*, Litige OMPI No. [D2000-0270](#); *Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services*, Litige OMPI No. [D2001-1086](#) et *Do The Hustle, LLC c. Tropic Web*, Litige OMPI No. [D2000-0624](#)).

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 n'est en aucune manière affilié au Requêteur et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant la Marque.

En outre, les précédentes commissions administratives UDRP ont constaté que les noms de domaine intégrant la marque du Requêteur avec un terme descriptif peuvent comporter un risque d'affiliation implicite. Ici, le terme "tennis" renvoyant à l'activité du Requêteur, il existe donc un risque d'affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#).

Dans ces conditions, la Commission administrative est d'avis que le Requêteur ayant démontré sur la balance des probabilités que le Défendeur n'a 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 estime que le choix comme nom de domaine d'une marque, telle que la Marque, dont la réputation a déjà été reconnu par la décision d'une précédente commission administrative (voir *Fédération Française de Tennis c. Redemption Ltd*, Litige OMPI No. [D2015-0733](#)), en la faisant suivre de l'élément "tennis", alors que le Requêteur émet précisément des licences pour la pratique de ce sport en France et que le Défendeur est localisé en France et semble être un club de tennis, ne peut être le fruit d'une simple coïncidence.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime plus qu'improbable qu'au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.

La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, la simple immobilisation d'un nom de domaine, sans raison légitime, peut être constitutive d'une utilisation de mauvaise foi.

Il est établi que le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive. Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention passive d'un nom de domaine pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine

(voir *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Alitalia–Linee Aeree Italiane S.p.A c. Colour Digital*, Litige OMPI No. [D2000-1260](#); *DCI S.A. c. Link Commercial Corporation*, Litige OMPI No. [D2000-1232](#); *ACCOR c. S1A*, Litige OMPI No. [D2004-0053](#) et *Westdev Limited c. Private Data*, Litige OMPI No. [D2007-1903](#)).

En outre, l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le défendeur peut aussi résulter 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 notamment de la spécificité de l'activité du requérant.

La Commission administrative estime qu'il n'est en effet pas possible d'imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, eu égard notamment à l'activité du Requêteur directement visée par le terme "tennis" inclus dans le nom de domaine litigieux. Le fait d'avoir configuré au moins un serveur de messagerie sur le nom de domaine litigieux induit également un risque d'utilisation illicite par hameçonnage. Plusieurs décisions UDRP déjà rendues ont établi que l'activation de serveurs MX ("Mail Exchanger Record") par le défendeur afin de créer des adresses mail pouvant servir à des fins frauduleuses d'hameçonnage était susceptible, dans certaines circonstances, de constituer un indice de sa mauvaise foi (voir section 3.4 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Enfin, certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient 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. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, 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 garantes que ... (b) à votre connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie (...).".

La Commission administrative conclut qu'en détenant passivement le nom de domaine litigieux, le Défendeur a procédé à 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 <ffttennis.club> soit transféré au Requêteur.

/Louis-Bernard Buchman/

Louis-Bernard Buchman

Expert Unique

Le 2 février 2024