

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Amundi US, Inc. contre Jones JONES

Litige No. D2024-5351

1. Les parties

Le Requérant est Amundi US, Inc., Etats-Unis d'Amérique, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Jones JONES, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <pioneersinvestments.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 31 décembre 2024. En date du 2 janvier 2025, 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 3 janvier 2025, 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). Le 3 janvier 2025, 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 7 janvier 2025.

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 9 janvier 2025, 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 29 janvier 2025. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 janvier 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 février 2025, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck 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, Amundi US, Inc., est une société d'investissement américaine du groupe AMUNDI ASSET MANAGEMENT ("www.amundi.com"). Le Requérant affirme disposer de EUR 2 440 trillions d'actifs sous gestion, des bureaux dans 35 pays avec une importante implantation internationale et une clientèle présente dans 65 pays.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées actives PIONEER INVESTMENTS, entre autres :

- La marque de l'Union Européenne PIONEER INVESTMENTS enregistrée le 2 juin 2000 sous le n° 001125798, dans la classe internationale 36;
- La marque des Etats-Unis d'Amérique PIONEER INVESTMENTS enregistrée le 5 septembre 2000, sous le n° 2382365, dans la classe internationale 36; et
- La marque de l'Union Européenne PIONEER INVESTMENTS enregistrée le 3 octobre 2020, sous le n° 018249197, dans la classe internationale 36.

Par ailleurs, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant la marque, à savoir:

- Le nom de domaine <pioneerinvestment.com> enregistré le 7 mai 2004; et
- Le nom de domaine <pioneer-investments.fr> enregistré le 7 septembre 2007.

Le nom de domaine litigieux <pioneersinvestments.com> a été enregistré le 9 novembre 2024. Lorsque le Requérant a identifié le nom de domaine litigieux, celui-ci pointait vers un site faisant la promotion de services financiers, et notamment la fourniture de prêts bancaires. Le nom de domaine litigieux est désormais inactif.

5. Argumentation des parties

A. Le Requérant

Le Requérant soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.

Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque PIONEER INVESTMENTS sur laquelle le Requérant a des droits. De plus, il affirme que le seul ajout de la lettre "s" dans le nom de domaine litigieux ne saurait suffire à écarter ledit risque de confusion. Selon le Requérant, il s'agit d'un cas de "typosquatting", le nom de domaine litigieux reprenant la marque du Requérant avec une faute évidente.

Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Il affirme que le Défendeur reproduit les marques PIONEER INVESTMENTS précitées sans licence ni autorisation. En outre, avant l'intervention du Requérant, le nom de domaine litigieux amenait les utilisateurs vers un site affirmant offrir des services financiers. Par cette utilisation, le Requérant soutient

que le Défendeur a intentionnellement tenté d'attirer, à des fins commerciales, des internautes vers son site web ou un autre emplacement en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant. De plus, le Requérant soutient que la faute d'orthographe (à savoir, l'ajout du "s") a été intentionnellement ajoutée à des fins de typosquatting.

Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il affirme que les marques PIONEER INVESTMENTS sont bien connues et sont dotées d'un caractère distinctif, que le Défendeur en avait connaissance et a choisi d'enregistrer le nom de domaine litigieux alors qu'il avait connaissance des marques du Requérant. Via l'utilisation faite du nom de domaine litigieux, le Requérant soutient que le Défendeur a intentionnellement tenté d'attirer, à des fins commerciales, des internautes vers son site web ou un autre emplacement en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant,

B. Le Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l'identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. 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 1.7.

Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.2.1.

La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7. L'intégralité des marques PIONEER INVESTMENTS est reproduite au sein du nom de domaine litigieux, avec l'ajout de la lettre "s" après le "pioneer". Il est généralement admis que de telles fautes d'orthographe aux marques d'un requérant ne suffisent pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque les marques sont reconnaissables ou entièrement incorporées dans le nom de domaine et constituent au contraire un exemple de typosquatting. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 1.9. En l'espèce, les marques PIONEER INVESTMENTS sont parfaitement reconnaissables et entièrement incorporées dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile "preuve de la négative", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur est dépourvu de droits ou

d'intérêts légitimes, c'est au défendeur d'apporter des éléments pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requêteur a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté la démonstration *prima facie* du Requêteur et n'a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Le Défendeur n'est pas licencié du Requêteur et n'a donc reçu aucune autorisation d'enregistrer et d'utiliser le nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur n'utilise manifestement pas le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de services. À l'aune des preuves fournies par les parties, la Commission administrative ne peut déterminer avec certitude que des services sont offerts sur le nom de domaine litigieux. De plus, même si le nom de domaine litigieux était effectivement utilisé pour offrir des services, le caractère *bona fide* de ceux-ci resterait à déterminer. Une utilisation légitime du nom de domaine litigieux n'ayant pas été démontrée, la Commission administrative considère que le Requêteur a démontré *prima facie* que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux à des fins d'induire les consommateurs en erreur quant à l'identité du titulaire du site. Le site était certainement visité par des consommateurs qui, en raison d'une faute de frappe, y atterissaient en cherchant le site du Requêteur (*CenterPoint Energy, Inc. v. Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico*, Litige OMPI No. [D2023-0759](#) ; *Otis Elevator Company v. Sigma Elevators*, Litige OMPI No. [D2022-3377](#)). L'absence de réponse du Défendeur ainsi que le caractère *prima facie* fictif de l'adresse enregistrée par le Défendeur soutiennent également la conclusion ci-dessus.

En l'espèce, la Commission administrative considère qu'il apparaît *prima facie* que le Défendeur a tenté de tirer indûment profit des marques du Requêteur.

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi.

En l'espèce, la Commission administrative note qu'il est clair que les marques PIONEER INVESTMENTS et le(s) site(s) web du Requêteur ont été utilisés par le Requêteur bien avant l'affaire litigieuse. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 novembre 2024, ce qui est nettement postérieur à l'enregistrement des marques PIONEER INVESTMENTS du Requêteur en 2000 et 2020, ainsi que de ses noms de domaines en 2004 et 2007. L'importante présence d'AMUNDI sur le marché rend peu vraisemblable que tout le Défendeur ait pu ignorer son existence. Ainsi que conclu au point 6B de cette décision, il apparaît également que le Défendeur a tenté de tirer indûment profit des marques du Requêteur. Par conséquent, et au vu de la similarité entre les marques précitées et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du Défendeur tant lors de l'enregistrement que lors de l'utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.1.4.

Une faute de frappe dans une marque connue pour constituer le nom de domaine litigieux est également de nature à renforcer la présomption de mauvaise foi dans le chef du Défendeur. Dans le cas présent, l'intégralité des marques PIONEER INVESTMENTS est reproduite au sein du nom de domaine litigieux, avec l'ajout de la lettre "s" après le "pioneer", ce qui dès lors renforce la présomption de mauvaise foi dans le chef du Défendeur. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.2.1.

Concernant l'utilisation actuelle du nom de domaine, les commissions administratives ont établi que la non-utilisation d'un nom de domaine (y compris une page blanche ou un "site en construction") n'empêche pas d'établir la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.3).

La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <pioneersinvestments.com> soit transféré au Requérant.

/Benoit Van Asbroeck/

Benoit Van Asbroeck

Commission administrative unique

Date: 19 février 2025