

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

MAIF contre Mariana Zarouba

Litige No. D2022-4406

1. Les parties

Le Requérant est MAIF, France, représenté par CSC Digital Brand Services Group AB, Suède.

Le Défendeur est Mariana Zarouba, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <smartcontract-maif.com> (le "Nom de Domaine Litigieux") est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par MAIF auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 18 novembre 2022. En date du 18 novembre 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 18 novembre 2022, 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. L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux est le français. Le 22 novembre 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 même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en anglais le 24 novembre 2022 incluant une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur a fait une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 25 novembre 2022. Au vu des arguments avancés par les Parties et des circonstances d'espèce, le Centre a demandé au Requérant de déposer une plainte traduite en français. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 15 décembre 2022.

La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendées 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 16 décembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur en français.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 janvier 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 19 janvier 2023, le Centre notifiait aux Parties le début de processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 25 janvier 2023, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl 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 Requéran est une société créée en 1934, spécialisée dans la fourniture de produits d'assurances automobile, financement et habitation dans plusieurs pays dans le monde.

Le Requéran est titulaire des marques suivantes (les "Marques MAIF") :

- La marque verbale française MAIF, enregistrée le 23 juin 1997 sous le numéro 97687755 et régulièrement renouvelée pour des services appartenant à la classe 36;

- La marque verbale française MAIF, enregistrée le 3 juin 2009 sous le numéro 3654787 et renouvelée pour des services appartenant aux classes 36, 38 et 44;

- La marque verbale de l'Union européenne MAIF, enregistrée le 14 septembre 2005 sous le numéro 002873859 et renouvelée pour des services appartenant aux classes 36 et 38; et

- La marque semi-figurative du Royaume-Uni  , enregistrée le 1^{er} février 2020 sous le numéro UK00918133020 pour des services appartenant aux classes 35, 36, 38, 41, 42 et 45.

Le Requéran est également titulaire de plusieurs noms de domaine intégrant les Marques MAIF et notamment les noms de domaine suivants :

- Le nom de domaine <maif.fr> enregistré par le Requéran le 14 avril 1997;

- Le nom de domaine <maif.com> enregistré par le Requéran le 8 juin 2000.

Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré par le Défendeur le 1^{er} janvier 2022 et dirige vers une page parking de l'Unité d'enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques MAIF. Le Requéran relève qu'en créant le Nom de Domaine Litigieux, le Défendeur a simplement ajouté les termes descriptifs en anglais "smart" et "contract" avec un trait d'union avant la Marque MAIF. Il considère que ces seuls ajouts sont de nature à créer un risque de confusion dans

la mesure où les termes ajoutés sont étroitement liés et associés aux Marques MAIF du Requérant ce qui ne sert qu'à souligner et à augmenter la similitude entre le Nom de Domaine Litigieux et les Marques MAIF. En effet, le Requérant prétend être l'un des premiers à avoir adopté la technologie des "smart contract" dans le secteur des assurances. Enfin, le Requérant considère que l'ajout d'un trait d'union ne permet pas de distinguer le Nom de Domaine Litigieux de ses Marques MAIF.

Dans un second temps, le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant relève que l'enregistrement de ses Marques MAIF auprès de différents offices nationaux est une preuve de la validité du terme "maif" en tant que marque. Le Requérant souligne que le Défendeur n'est en aucun cas sponsorisé par lui, ni affilié à lui. Le Défendeur n'aurait d'ailleurs jamais été autorisé à utiliser les Marques MAIF du Requérant. Ce dernier souligne également que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant relève que lors de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, le Requérant avait utilisé un service visant à masquer son identité. Le Requérant ajoute que le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers une page parking de l'Unité d'enregistrement. Pour le Requérant, le Défendeur n'a pas utilisé le site Internet relié au Nom de Domaine Litigieux, ce qui démontre l'absence de droit ou d'intérêt légitime. Enfin, le Requérant souligne que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux bien après l'enregistrement des Marques MAIF.

Enfin, le Requérant estime que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant met en avant la renommée internationale de ses Marques MAIF. Il souligne qu'au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, le Défendeur avait connaissance ou aurait dû connaître l'existence des Marques MAIF. De surcroît, le Requérant rappelle que la Nom de Domaine Litigieux renvoie vers une page parking de l'Unité d'enregistrement. Le Requérant précise que de précédentes décisions UDRP ont considéré que la détention passive d'un nom de domaine pouvait constituer un élément permettant de conclure à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine. Le Requérant estime enfin que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux avec l'objectif de semer la confusion dans l'esprit des Internautes quant à son origine. En conséquence, il devrait être considéré que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et ce d'autant plus qu'il reprend des termes liés à l'activité du Requérant sans aucune logique ou bonne foi plausible. Le Requérant souligne que le Défendeur a utilisé un service permettant de masquer son identité lors de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux auprès de l'Unité d'enregistrement. Il relève également que le Défendeur a ignoré toutes ses tentatives de résolution amiable du différend alors qu'il avait été contacté à plusieurs reprises par le Requérant contrairement à ce qu'il affirme. Pour finir, le Requérant estime qu'au regard de tous ces éléments, il est plus probable qu'improbable que le Requérant avait connaissance et a cherché à cibler directement les Marques MAIF du Requérant ce qui constitue un indice supplémentaire que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

Le 24 et 25 novembre 2022, le Défendeur a indiqué vouloir contester la plainte du Requérant mais n'a pas soumis de Réponse.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :

(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans 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

D'après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits.

La Commission administrative estime que le Requêteur a fourni des éléments prouvant qu'il est titulaire de droits sur les Marques MAIF.

Ensuite, la Commission souhaite rappeler que le premier élément des principes UDRP sert essentiellement de critère de qualité à agir. Le critère de la qualité à agir (ou du seuil) pour la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée, mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux.

Ce test implique généralement une comparaison côte à côte du Nom de Domaine Litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d'évaluer si la marque est reconnaissable dans le Nom de Domaine Litigieux. Dans les cas où un nom de domaine consiste en une erreur d'orthographe commune, évidente ou intentionnelle d'une marque, le Nom de Domaine Litigieux sera considéré par les commissions administratives comme similaire au point de vue de prêter à confusion à la marque pertinente aux fins des Principes UDRP (voir la section 1.9 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 la Commission administrative relève que le Nom de Domaine Litigieux est composé :

- Des Marques MAIF dans leur intégralité;
- D'un trait d'union;
- Des termes anglais "smart" et "contract";
- De l'extension ".com".

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits.

En outre, la simple incorporation des termes "smart" et "contract" aux Marques MAIF ne permet pas d'écartier la similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et les Marques MAIF.

Enfin, la Commission administrative rappelle que l'extension ".com" n'est pas à prendre en considération dans la comparaison du Nom de Domaine Litigieux et des marques du Requêteur, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requêteur, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le Nom de Domaine Litigieux que le requérant devra démontrer à la Commission administrative.

Ces circonstances sont les suivantes :

- avant toute notification du litige, l'utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s'il n'a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Si la charge de la preuve de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent 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 droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux (voir par exemple *Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd.*, Litige OMPI No. [D2003-0455](#)). Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. 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 par exemple *Denios Sarl c. Telemediatique France*, Litige OMPI No. [D2007-0698](#) et la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2).

En l'espèce, le Requêteur établit de façon générale qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques MAIF ou à enregistrer le Nom de Domaine Litigieux.

En outre, le Nom de Domaine Litigieux dirige vers une page parking de l'Unité d'enregistrement.

La Commission administrative considère donc que le Requêteur a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, ce qu'il n'a pas fait.

En tout état de cause, aucune des circonstances prévues par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs n'est remplie en l'espèce.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

En l'espèce, la Commission administrative considère en premier lieu qu'il est établi que les Marques MAIF du Requérant ont été enregistrées et ont été largement utilisées bien avant l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, et que le Requérant exploite plusieurs noms de domaine contenant les Marques MAIF. La Commission administrative souligne que le terme "maif" constitue un acronyme de la dénomination sociale du Requérant, mais n'a aucune signification en langue française pris dans son individualité.

En outre, la Commission administrative considère que le Défendeur devait avoir connaissance des Marques MAIF du Requérant au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, dans la mesure où le Défendeur a fait le choix d'enregistrer un nom de domaine reprenant intégralement les Marques MAIF du Requérant auxquelles ont été ajoutés deux termes descriptifs "smart" et "contract" et surtout pouvant être en lien avec les activités du Requérant. Or, le Défendeur n'ayant aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux, il n'est pas possible de concevoir un quelconque enregistrement de bonne foi plausible, réelle ou envisagée du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur.

S'agissant ensuite de l'utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative rappelle que la "détention passive" d'un nom de domaine n'empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi, dans la mesure où des décisions UDRP antérieures l'ont considéré. La Commission administrative doit examiner toutes les circonstances de l'affaire pour déterminer si le Défendeur est de mauvaise foi (voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3 et *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No [D2000-0003](#)).

En l'espèce, la Commission administrative estime que la détention passive du Nom de Domaine Litigieux prouve que le Défendeur agit de mauvaise foi; compte tenu des circonstances particulières énumérées ci-dessous :

- la forte distinctivité des Marques MAIF, le terme "maif" n'ayant aucune signification en langue française;
- le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux;
- le Défendeur n'a fourni aucune réponse formelle aux affirmations du Requérant;
- l'absence d'utilisation plausible de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.

En conséquence, au vu des circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) 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 <smartcontract-maif.com> soit transféré au Requérant.

/Christiane Féral-Schuhl/

Christiane Féral-Schuhl

Expert Unique

Le 8 février 2023