

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Natixis et Pramex International contre Contact Privacy Inc. Customer
12411637996 / Bruno Alaret, Pramex Natixis
Litige No. D2022-0013

1. Les parties

Les Requérants sont Natixis, France et Pramex International, France, représentés par Inlex IP Expertise, France (ci-après "le Requérant").

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 12411637996, Canada / Bruno Alaret, Pramex Natixis, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <natixispramex.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Natixis et Pramex International auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 4 janvier 2022. En date du 4 janvier 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 4 janvier 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. Le 9 janvier 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. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 11 janvier 2022.

L'Unité d'enregistrement a par ailleurs indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 9 janvier 2022, 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, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 11 janvier 2022, le Requérant a déposé la plainte traduite en français. Le Défendeur ne s'est pas prononcé.

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 17 janvier 2022, 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 6 février 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 février 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 février 2022, le Centre nommait Michel Vivant 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

Natixis est titulaire de deux marques NATIXIS, marque française No. 3416315 déposée le 14 mars 2006 et marque de l'Union européenne No. 005129176 déposée le 12 juin 2006, ainsi que d'une marque internationale semi-figurative incluant le terme NATIXIS déposée en 2010. Elle est également titulaire d'un certain nombre de noms de domaine incluant le terme NATIXIS.

Pramex International, de son côté, est titulaire d'une marques chinoise PRAMEX INTERNATIONAL No. 11594240 déposée le 12 octobre 2012. Elle est également titulaire de deux marques associant la lettre grecque et l'appellation PRAMEX INTERNATIONAL, l'une française et l'autre internationale, déposées l'une et l'autre en 2011. Elle est également titulaire d'un nom de domaine <pramex.com>.

Le nom de domaine litigieux <natixispramex.com> a été enregistré le 1^{er} décembre 2021, c'est-à-dire bien plus tardivement. Il ne dirige vers aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux intègre les marques NATIXIS et PRAMEX des Requérants. Il souligne que "les signes NATIXIS et PRAMEX n'ont pas de signification et sont dès lors dotés d'un fort caractère distinctif". Il rappelle que, selon les Commissions administratives de l'OMPI, "lorsqu'une marque est reconnaissable dans le nom de domaine, l'ajout d'autres termes n'empêche pas de conclure à une similarité prêtant à confusion". Dès lors, pour lui, "le nom de domaine enregistré par le défendeur doit être considéré comme similaire aux droits antérieurs appartenant aux Requérants".

Le Requérant fait ensuite valoir qu'une recherche sur les noms affichés des défendeurs ne fait apparaître aucun résultat pertinent. Il observe qu'il n'y a pas de relation juridique entre lui et les défendeurs et que ceux-ci n'ont reçu aucune autorisation d'utiliser les marques NATIXIS ou PRAMEX. Il ajoute que "d'après les informations transmises par l'unité d'enregistrement, l'organisation titulaire du nom de domaine contesté [serait] Pramex Natixis", cette entité n'existant pas et le nom n'étant que la combinaison de ses marques selon, dit-il, une pratique courante chez les cybersquatteurs, d'où il résulte que le titulaire a usurpé l'identité des Requérants. Il relève enfin que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif. Pour ces diverses raisons, il conclut que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine.

Enfin, faisant valoir que la marque NATIXIS est notoire en France et dans plusieurs autres pays et que les marques PRAMEX sont "notoires dans le domaine financier", le Requérant considère que le nom de domaine litigieux n'a pu être choisi par hasard mais a été réservé pour tirer indûment avantage de la

réputation de ces marques. Il rappelle que la mauvaise foi est établie lorsque le Défendeur “connaissait ou aurait dû connaître” les droits de marque du requérant. En outre, il relève que “les serveurs de messagerie liés au nom de domaine <natixispramex.com> étaient activés alors que le nom de domaine pointait vers une page d’erreur”, ce qui peut, dit-il, déboucher sur des pratiques d’hameçonnage ou des escroqueries. Ainsi, pour le Requérant, le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques NATIXIS et PRAMEX. Le nom de domaine litigieux <natixispramex.com> reprend donc dans leur intégralité les marques du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son intégralité est jugée aujourd’hui par les commissions administratives de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (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”), sections 1.7 et 1.8).

Le fait qu’en l’occurrence le nom de domaine litigieux réunisse les deux marques NATIXIS et PRAMEX ne saurait bien évidemment, au terme d’un étonnant paradoxe, modifier cette conclusion. D’abord, l’adjonction d’une marque à une première marque ne change pas le fait qu’il y a reprise intégrale de celle-ci – l’observation valant ici que l’on considère NATIXIS ou PRAMEX. Ensuite, il est possible de faire état de précédents comme, par exemple, lorsque fut sanctionnée l’enregistrement de noms de domaine <airfrance-klm.biz>, <airfrance-klm.net>, <airfrance-klm.org>, associant donc les deux marques AIR FRANCE et KLM (voir ainsi *Société Air France contre Arnaud Gautier*, Litige OMPI No. [D2003-0830](#), affaire dans laquelle la commission administrative jugea que “l’adjonction de la dénomination KLM à la dénomination AIR FRANCE dans les noms de domaine litigieux ne retir(ait) en rien la confusion avec la marque AIR FRANCE”).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’est ni connu ni même identifiable sous les appellations Natixis ou Pramex et, par ailleurs, le Requérant déclare ne lui avoir accordé aucune autorisation d’utiliser ses marques. Ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi *CIC contre S.A. contre John, Finanfast*, Litige OMPI No. [D2021-0259](#); *Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor*, Litige OMPI No. [D2021-3111](#); *Sodexo contre franck gauthier*, Litige OMPI No. 2021-3746).

Qui plus est, le nom de domaine litigieux débouche sur un site inactif, ce qui ne permet pas de croire à l’existence d’un intérêt légitime chez le Défendeur, d’autant qu’est désigné comme prétendu titulaire du nom de domaine litigieux une entité qui n’existe pas et qui, présentée comme Pramex Natixis, “emprunte”, sinon usurpe le nom du Requérant.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative estime-t-elle que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

S'agissant de l'enregistrement de mauvaise foi, le Requérant fait justement valoir que la marque NATIXIS est une marque notoire, au moins en France, reconnue comme telle par de nombreuses décisions des commissions administratives (par exemple, parmi beaucoup d'autres décisions, *Natixis v. Satheesh Mani, Sri Angala Parameshwari Enterprise*, Litige OMPI No. [D2018-0726](#); *Natixis v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard inc. / Jacques Ralph*, Litige OMPI No. [D2019-0048](#)). Ainsi faut-il considérer que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant. Il importe peu dès lors d'entrer dans la discussion consistant à savoir si la marque PRAMEX peut, elle aussi, être qualifiée ou non de notoire.

S'agissant ensuite de l'usage fait du nom de domaine litigieux, il ne peut être considéré comme un usage de bonne foi. Il ne débouche sur aucun site actif de telle sorte que la situation présente correspond très exactement aux observations figurant à la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.3, à savoir: notoriété de la marque (au moins pour NATIXIS); défaut du Défendeur (se dispensant donc de répondre); masquage de l'identité du Défendeur et fournitures de fausses indications (telle qu'en l'occurrence l'indication d'un nom de fantaisie pour désigner prétendument le titulaire du nom de domaine litigieux). S'agissant, d'ailleurs, de la désignation de ce prétendu titulaire, il convient encore de relever qu'il l'est en combinant les deux appellations NATIXIS et PRAMEX de telle sorte que le Requérant est fondé à parler d'utilisation de mauvaise foi.

Aussi, pour la Commission administrative, l'enregistrement comme l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, sont-ils caractérisés.

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, selon la demande formulée par le Requérant, que le nom de domaine litigieux <natixispramex.com> soit transféré au premier Requérant, à savoir Natixis.

/Michel Vivant/

Michel Vivant

Expert Unique

Le 24 février 2022