

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Librairie Fernand Nathan / Fernand Nathan & Cie contre
Zintchem Foude Donald, Abis
Litige No. D2022-0052

1. Les parties

La Requérante est la société Librairie Fernand Nathan / Fernand Nathan & Cie, France, représentée en interne.

Le Défendeur est Zintchem Foude Donald, Abis, Cameroun.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <nathanbd.com> est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Requérante auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 janvier 2022. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 7 janvier 2022, la Requérante a soumis au Centre une plainte amendée en français. Le 8 janvier 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le Centre a envoyé une communication aux parties le 10 janvier 2022 avec les informations additionnelles transmises par l'Unité d'enregistrement ainsi qu'une communication en français et en anglais concernant la langue de la procédure. La Requérante a répondu le 17 janvier 2022 en demandant que la procédure soit diligentée en français; le Défendeur n'a pas soumis de commentaires.

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 24 janvier 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au

Défendeur. Le 2 février 2022, le Défendeur a fait parvenir à la Requérante une demande de conciliation à l'amiable en français. Le même jour, la Requérante a répondu qu'elle souhaitait poursuivre la procédure et n'a pas demandé la suspension du litige. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 février 2022. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse formelle. En date du 14 février 2022, le Centre a notifié les parties du commencement de la procédure de nomination de la Commission administrative.

En date du 18 février 2022, le Centre nommait Matthew Kennedy 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

La Requérante est une maison d'édition scolaire et parascolaire qui produit des livres, entre autres ouvrages, dont certains en forme de bandes dessinées ou "bd". Elle distribue ses ouvrages en France et à l'étranger, y compris au Cameroun. Sa chaîne de télévision "Nathan TV" est maintenant disponible au Cameroun aussi. La Requérante est titulaire de plusieurs marques, dont les suivantes :

- marque verbale française NATHAN n° 1505094, déposée et enregistrée le 23 décembre 1988, pour identifier des biens et des services dans les classes 9, 16, 28, 35, 38, 39 et 41;
- marque semi-figurative française NATHAN n° 3245351, déposée le 11 septembre 2003, pour identifier des biens et des services dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41; et
- marque semi-figurative international NATHAN n° 1127735, déposée et enregistrée le 7 juin 2012, désignant de multiples territoires, dont celui de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ("OAPI"), pour identifier des biens et des services dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41.

Ces enregistrements sont en vigueur. La Requérante a aussi enregistré le nom de domaine <nathan.fr> le 3 novembre 1997 qu'elle utilise en relation avec un site Web où elle propose ses ouvrages.

Le Demandeur semble être un individu résidant au Cameroun et son organisation dite "Abis".

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 février 2021. En 18 décembre 2021, il conduisait à un site Web en français qui présentait la création d'une gamme de bandes dessinées. La gamme s'agissait dans un premier temps d'une série intitulée "Pedro", dont le premier, deuxième et troisième numéros auraient déjà été en circulation. Dans un deuxième temps, l'opérateur du site envisageait de mettre sur pied une application avec un "vaste réseau de bandes dessinées" dont les Internautes pourraient bénéficier en s'abonnant en ligne. Le site montrait un lien hypertexte qui aurait renvoyé à d'"Autres Bandes Dessinées" (*sic*). Au pied de la page, un avis revendiquait le droit d'auteur de "Nathan BD" sur le contenu du site.¹ A la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif, le Défendeur en faisant un usage passif.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

¹ La Commission administrative a consulté le site Web d'Internet Archive (www.archive.org) dans l'exercice de sa capacité à réaliser une recherche indépendante et impartiale dans le but de vérifier les allégations de la Requérante concernant le contenu du site Web associé au nom de domaine litigieux. Voir en ce sens la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (*Synthèse de l'OMPI, version 3.0*), section 4.8.

Le nom de domaine litigieux peut créer une réelle confusion avec la marque NATHAN de la Requérante.

Le Défendeur n'a aucun intérêt à utiliser la marque NATHAN dans le nom de domaine litigieux pour nommer son site si ce n'est de profiter de la notoriété de ladite marque. Le Défendeur n'est absolument pas connu en tant que personne morale ou physique sous le nom Nathan. De plus, la revendication du droit d'auteur sur le site suggère que l'éditeur du site serait Nathan BD, ce qui est totalement faux.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En utilisant ce nom de domaine, le Défendeur tente sciemment d'attirer à des fins lucratives les utilisateurs sur son site Web en créant une probabilité de confusion avec la marque NATHAN en ce qui concerne la source et l'affiliation du site et sur les produits proposés, en l'occurrence les bandes dessinées.

B. Défendeur

Dans sa communication à la Requérante du 2 février 2022, le Défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux (i) n'avait jamais été réservé au préalable et ne l'était pas au moment où le Défendeur l'a réservé; (ii) n'a jamais fait l'objet d'un dépôt de marque, si oui il aurait été réservé; et (iii) a constitué durant sa première année d'existence le point d'entrée de la présence en ligne du Défendeur. A cet effet, séparer le Défendeur du nom de domaine litigieux constituerait une atteinte à sa visibilité en ligne; par conséquent, le Défendeur sollicite une compensation financière de la part de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l'espèce, l'Unité d'enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais.

La Requérante demande que la procédure se déroule en français. A l'appui de sa demande, la Requérante remarque que le nom de domaine litigieux est associé à un site en langue française et que le Défendeur est domicilié au Cameroun, dont une des langues officielles est le français.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d'application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, *Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin*, Litige OMPI No. [D2006-0593](#); *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. Ltd.*, Litige OMPI No. [D2008-0293](#).

La Commission administrative observe que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en français et que le Défendeur a envoyé sa communication informelle à la Requérante en français aussi, ce qui démontre que les deux parties comprennent cette langue. De plus, le nom de domaine litigieux dirige l'Internaute vers un site Web rédigé en français. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte en anglais créerait une charge excessive pour la Requérante et un délai injustifié dans la procédure.

Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français.

6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

- i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et
- ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et
- iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient à la Requérante d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque NATHAN.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque verbale de la Requérante avec l'adjonction des lettres "bd". L'adjonction de lettres à une marque ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("Synthèse de l'OMPI, version 3.0"), section 1.8. En l'espèce, la marque NATHAN est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que l'ajout de l'extension générique de premier niveau ".com" au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante.

Le Défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux n'a jamais fait l'objet d'un dépôt de marque. La Commission administrative rappelle qu'il n'est pas nécessaire que la marque de la Requérante soit identique au nom de domaine litigieux; il suffit de démontrer que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante, ce qui est le cas en l'espèce.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux reproduit la marque NATHAN de la Requêteur avec l'adjonction des lettres "bd" (qui signifient "bandes dessinées"). Le Défendeur l'utilisait pour diriger l'Internaute vers un site qui présentait une gamme de bandes dessinées et montrait un lien hypertexte qui aurait renvoyé à des sites pour d'autres bandes dessinées. Trois numéros auraient déjà été en circulation et l'opérateur du site envisageait des éventuels abonnements pour accéder à ses ouvrages. Le nom de domaine litigieux impliquait une affiliation du site du Défendeur ou de ses bandes dessinées avec la Requêteur. La Requêteur utilise sa marque NATHAN pour distribuer ce même type d'ouvrage. Cependant, il ressort de la plainte que la Requêteur n'a pas autorisé le Défendeur d'utiliser sa marque de quelque manière que ce soit. A la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l'utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'elle constitue un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est "Zintchem Foude Donald" et le nom de son organisation serait "Abis". Bien qu'un avis sur son site Web revendique le droit d'auteur d'un tel "Nathan BD", rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous ce nom ni le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que la Requêteur a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Pour sa part, le Défendeur remarque que le nom de domaine litigieux n'avait jamais été réservé au préalable et ne l'était pas au moment où le Défendeur l'a réservé. La Commission administrative rappelle que le fait qu'un Défendeur ait enregistré un nom de domaine litigieux n'est pas suffisant pour établir un droit ou un intérêt légitime aux fins du paragraphe 4(a)(ii). Sinon, aucune plainte ne pourrait jamais prospérer, ce qui serait un résultat illogique. Voir *Pharmacia & Upjohn Company c. Moreonline*, Litige OMPI No. [D2000-0134](#).

Le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a constitué le point d'entrée de la présence en ligne de son organisation durant sa première année d'existence. Or, même si tel est le cas, cet élément ne démontre pas que l'intérêt du Défendeur sur le nom de domaine litigieux soit légitime.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative estime que le Défendeur n'a pas réfuté la preuve *prima facie* de la Requêteur. Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

(iv) en utilisant ce 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 de [son] site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

L'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 15 février 2021, ce qui est bien postérieur à l'enregistrement de la marque de la Requêteur y compris l'enregistrement par l'OAPI, qui couvre le Cameroun, où résiderait le Défendeur. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque NATHAN, avec l'adjonction des lettres "bd", qui est un terme descriptif d'un type de produit que distribue la Requêteur. La Commission administrative considère que l'adjonction de ce terme à la marque de la Requêteur indique une connaissance de la Requêteur. Le Défendeur ne présente aucune explication de son choix du nom de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque de la

Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour rediriger l'Internaute vers un site qui présentait une gamme de bandes dessinées et montrait un lien hypertexte qui aurait renvoyé à des sites pour d'autres bandes dessinées. Compte tenu des constatations dans la section 6.2B *supra*, et au vu de l'ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu'en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site Web, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ce site Web ou d'un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

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 <nathanbd.com> soit transféré à la Requérante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Expert Unique

Le 24 février 2022