

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **UGGC Avocats contre Jean Lassale**

### **Litige No. D2022-1223**

#### **1. Les parties**

Le Requérant est UGGC Avocats, France, représenté par UGGC Avocats, France.

Le Défendeur est Jean Lassale, France.

#### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

Le nom de domaine litigieux <uggc-fr.com> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

#### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée par UGGC Avocats 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 avril 2022. En date du 7 avril 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 8 avril 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 11 avril 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 Requérant n'a pas déposé de plainte amendée.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 11 avril 2022, la plainte ayant été déposée en français, 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 Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 28 avril 2022. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait 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 2 mai 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mai 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 27 mai 2022, le Centre nommait Alexandre Nappey 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 la société civile professionnelle UGGC Avocats, un cabinet d'avocats français créé en janvier 1993 qui dispose de bureaux en France (Paris, Marseille) et à l'étranger (Bruxelles, Casablanca, Shanghai, Hong Kong, Abidjan, Douala, Belo Horizonte, Sao Paulo).

Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative UGGC AVOCATS enregistrée sous le numéro 4284237 le 30 juin 2016 en classes 41 et 45.

Le nom de domaine litigieux <uggc-fr.com> a été enregistré le 14 mars 2022.

Au moment où la plainte a été déposée et à la date de la décision, le nom de domaine litigieux se dirige vers un site inactif.

Il a cependant été utilisé pour créer une adresse mail au nom d'un des associés du cabinet UGGC AVOCATS.

Il est demandé à la Commission administrative de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requérant**

(1) Le Requérant allègue tout d'abord que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque antérieure UGGC AVOCATS, au point de créer une confusion.

En effet, le nom de domaine litigieux reprend le terme le plus distinctif de la marque, à savoir "uggc" qui est également sa dénomination.

L'ajout de "-fr" qui est un terme descriptif pour exercer des activités en France n'est pas suffisant pour faire échec au risque de confusion entre la marque antérieure du Requérant et le nom de domaine litigieux.

(2) Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

- Il n'a donné aucune autorisation au Défendeur d'enregistrer ou d'utiliser un nom de domaine comportant sa marque;
- Le terme "UGGC" n'est pas générique, ni descriptif pour des services juridiques, de sorte que le Défendeur ne peut prétendre l'utiliser comme un mot du langage ordinaire;
- Il n'existe aucune preuve de l'utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux ou d'un nom

correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi. Au contraire, il apparaît, au cas présent, que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour proposer une offre de services juridiques en usurpant l'identité d'un avocat associé du Requéran et en adressant des courriels par le biais d'une adresse électronique créée à partir du nom de domaine litigieux;

- Il n'existe aucune preuve d'une usage légitime non-commercial ou loyal du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

(3) Enfin, le Requéran prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

- enregistrement de mauvaise foi :

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 14 mars 2022 pour d'autres buts que de créer et gérer un site internet :

- le Défendeur n'a ouvert aucun site internet à partir du nom de domaine litigieux;

- le nom de domaine litigieux a été utilisé pour créer une fausse adresse mail "[...>@uggc-fr.com" correspondant au nom d'un avocat associé chez UGGC Avocats, adresse qui a été utilisée une dizaine de jours après l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

- usage de mauvaise foi :

Le Requéran a été informé de l'usage frauduleux de cette adresse mail par les tiers destinataires d'un prétendu échange de mails entre le dirigeant d'une société cible et l'avocat associé au sein du cabinet UGGC Avocats.

Entre le 29 mars 2022 et le 4 avril 2022, le Défendeur a utilisé 6 fois l'adresse mail "[...>@uggc-fr.com" dans des emails comportant une fausse signature au nom de cet associé et reproduisant le logo actuel et la dénomination sociale du Requéran, dans le but d'obtenir le paiement de sommes indues.

Le Requéran soutient ainsi que le Défendeur a délibérément enregistré le nom de domaine pour mettre en œuvre une escroquerie.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussions et conclusions**

### **6.1. Sur la langue de procédure**

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, 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".

Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d'opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d'application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu'elles s'assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d'égalité et qu'il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (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](#)", section 4.5).

En l'espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Toutefois, le Requéran sollicite que le français soit la langue de la procédure, car "à sa connaissance, la langue du contrat d'enregistrement est le français car le Nom de Domaine litigieux est enregistré par GANDI SAS qui utilise un contrat d'enregistrement de noms de domaine en français" et que par ailleurs "l'extrait Whois du Nom de domaine litigieux mentionne que le contact du Titulaire est en Ile de France".

Dans ce contexte, la Commission administrative relève que :

- les deux parties sont domiciliées en France,
- le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des emails rédigés en français
- à aucun moment le Défendeur n'a contesté le choix du français comme langue de la procédure, alors qu'il a été invité à le faire.

Au regard de ces éléments, il est plus que probable que le Défendeur maîtrise la langue française.

Il serait donc inéquitable et contreproductif d'obliger le Requéran à traduire la plainte en anglais.

En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requéran visant à ce que le français soit la langue de la procédure.

## **6.2. Sur le fond**

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose : "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 4(a) des Principes directeurs impose au Requéran désireux d'obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

- (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requéran a des droits;
- (ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

La Commission administrative estime que le Requéran possède des droits exclusifs sur la marque UGGC AVOCATS, qui sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec la marque UGGC AVOCATS enregistrée, qui appartient au Requéran.

En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l'acronyme UGGC de la marque antérieure du Requéran avec l'ajout du suffixe "fr" qui est un code faisant référence à la France et renvoie ainsi au pays d'origine du Requéran.

Voir *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Dickson*, Litige OMPI No. [D2020-2832](#) "En l'espèce, la marque LECLERC du Requéran est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L'adjonction des indications géographiques "France" et de l'abréviation commune "fr" ne permet pas d'écarter le risque de confusion."

Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requéran, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes

directeurs.

## **B. Droits ou intérêts légitimes**

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux:

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

Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il revient au défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir *De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp.*, Litige OMPI No. [D2016-1465](#).

Dans cette affaire, le Requéant a déclaré qu'il n'a pas autorisé, concédé sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de sa marque UGGC AVOCATS.

Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque UGGC AVOCATS ni n'est communément désigné par le nom de domaine litigieux.

A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requéant a établi une preuve *prima facie* non réfutée que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Comme le Défendeur n'a pas fourni de preuve contraire, la Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

## **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

- (i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine 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 le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- (ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;
- (iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
- (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 espace Web ou autre site 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 espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative considère que le Défendeur avait nécessairement connaissance des droits du Requérant sur la marque UGGC AVOCATS au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et en a fait un usage de mauvaise foi, dans la mesure où il a :

- créé une adresse email frauduleuse à partir du nom de domaine litigieux incorporant le prénom et le nom d'un avocat associé du Requérant;
- envoyé, à partir de cette adresse frauduleuse, des emails reproduisant la marque du Requérant dans la signature de mail et réclamant des paiements.

Voir *Linklaters LLP v. Whois Privacy Protection Foundation / Alton Screen*, Litige OMPI No. [D2020-0020](#).

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

## 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 <uggc-fr.com> soit transféré au Requérant.

*/Alexandre Nappey/*

**Alexandre Nappey**

Expert Unique

Le 10 juin 2022