

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

MIROVA contre mouhamad seck

Litige No. D2023-2904

1. Les parties

Le Requérant est MIROVA, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est mouhamad seck, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par MIROVA 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 juillet 2023. En date du 7 juillet 2023, 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 même jour, 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 (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 juillet 2023, 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 a déposé une plainte amendée le 11 juillet 2023.

Le 10 juillet 2023, le Centre a envoyé une communication par courriel concernant la langue de la procédure en anglais et en français. Le Requérant a déposé une plainte traduite en français le 11 juillet 2023.

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 13 juillet 2023, 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 2 août 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 août 2023, 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 MIROVA, une société française exerçant ses activités dans les secteurs bancaire et financier.

Le Requérant est active dans le domaine de la finance durable et propose notamment des solutions d'investissement à ses clients. Il permet de collecter des fonds et de transférer de l'argent vers des comptes de tiers pour des paiements à distance et de proximité, et d'intégrer facilement les paiements.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes comprenant la dénomination MIROVA :

- Marque française MIROVA n° 3897500, enregistrée le 8 juin 2012;
- Marque française MIROVA RESPONSIBLE INVESTING n° 3922155, enregistrée le 8 mars 2013;
- Marque de l'Union Européenne ("UE") MIROVA n° 10787307, enregistrée le 10 septembre 2012;
- Marque de l'UE MIROVA RESPONSIBLE INVESTING n° 11123726, enregistrée le 14 janvier 2013;
- Marque internationale MIROVA n° 1146522, enregistrée le 14 août 2012.

Le Requérant possède le nom de domaine <mirova.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 juin 2023. Il est inactif au jour de la présente décision, mais il a été utilisé pour envoyer des courriers électroniques frauduleux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à sa marque MIROVA : le nom de domaine est strictement identique à la marque MIROVA qui n'a aucune signification.

En second lieu, le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache :

- Suite à la divulgation des coordonnées du Défendeur, une vérification sur la base de données en ligne démontre que le Défendeur n'est titulaire d'aucun droit de marque incluant la dénomination MIROVA,
- Il n'y a pas de relation juridique ni d'affaire entre le Requérant et le Défendeur. De plus, le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requérant à utiliser la marque MIROVA,
- Le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé et pointe vers une page d'erreur,
- Une simple recherche sur la dénomination MIROVA ne montre aucun résultat pertinent et ne montre que des résultats en lien avec le Requérant.

Enfin, le Requérant soutient que le nom le domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requéant affirme ainsi que le nom de domaine litigieux est enregistré dans le but de profiter de la réputation de la marque MIROVA du Requéant.

En effet, selon le Requéant :

- 1) La marque MIROVA jouit d'une certaine réputation en France et à l'étranger. MIROVA est un acteur clé de la finance durable. Une recherche Google sur MIROVA donne plus de 1 060 000 résultats, ce qui démontre la réputation de la marque. Par ailleurs, le site du Requéant apparaît en premier dans la liste des résultats. Compte tenu de ce qui précède, le Requéant affirme que le choix du nom de domaine litigieux ne peut constituer un hasard puisqu'il n'a aucune signification et que la seule raison d'avoir enregistré ce domaine est de créer une confusion dans l'esprit du public.
- 2) Lors de l'enregistrement du nom de domaine contesté, le Défendeur a utilisé un service d'anonymisation dans le but de dissimuler son identité et d'éviter d'être notifié du lancement d'une procédure UDRP ce qui constitue selon le Requéant un indice de mauvaise foi.
- 3) Le nom de domaine n'est pas exploité puisqu'il pointe vers une page d'erreur.
- 4) Les serveurs de messagerie attachés au nom de domaine litigieux sont activés et une adresse email frauduleuse reprenant les nom et prénom de l'un des collaborateurs de MIROVA "[...]@mirova.net" a été créée et utilisée pour envoyer des emails frauduleux.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

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 Requéant 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 Requéant 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 Requéant possède des droits exclusifs sur la marque MIROVA, qui sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est identique à la marque MIROVA enregistrée, qui appartient au Requéant puisque le nom de domaine litigieux consiste en la marque dans son intégralité.

Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requéant, 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 établit 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, la charge de la preuve se déplace alors vers le défendeur pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir *De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp.*, Litige OMPI No. [D2016-1465](#).

Dans la présente affaire, le Requérant a déclaré qu'il n'a pas autorisé, concédé de licence ou consenti au Défendeur un quelconque droit d'utiliser ses marques MIROVA.

Aucun élément du dossier ne révèle qu'avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu'il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

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

Par ailleurs, le silence conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure et n'a donc pas fourni de preuve contraire, ne permet pas de penser qu'il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

De plus, il est par principe estimé que les noms de domaine identiques à la marque d'un requérant comportaient un risque élevé d'affiliation implicite.

A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant 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.

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 site 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 estime que le Défendeur avait nécessairement connaissance des droits du Requérant sur les marques MIROVA au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En effet, le nom de domaine litigieux n'est certes pas actif pour activer un site internet, mais il a été démontré par le Requérant que le Défendeur l'a utilisé comme support d'un service de messagerie pour adresser des emails frauduleux en se faisant passer pour le Requérant, ce qui permet de conclure à un comportement de mauvaise foi du Défendeur.

Un tel usage frauduleux ressort clairement des courriers électroniques adressés à partir de l'adresse "[...] @mirova.net" dans lesquels ont été reproduits le nom, le prénom et la photographie d'un collaborateur, la dénomination sociale, la marque et le logo du Requérant.

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, <mirova.net>, soit transféré au Requérant.

/Alexandre Nappey/
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 17 août 2023