

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **Etam contre Petra ACKERMAN**

### **Litige No. D2023-4105**

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

Le Requérant est Etam, France, représenté par Domgate, France.

Le Défendeur est Petra ACKERMAN, Allemagne.

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

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

#### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée par Etam auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 2 octobre 2023. En date du 3 octobre 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 4 octobre 2023, 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 (Redacted for Privacy). Le 9 octobre 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 octobre 2023.

Le 9 octobre 2023, le Centre a également informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l'anglais. Le 17 octobre 2023, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant.

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 18 octobre 2023, une notification de la plainte en anglais et en français 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 7 novembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 novembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 27 novembre 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion 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, Etam, est une société française fondée en 1916 active dans la conception et la vente de lingerie.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dont les suivantes :

- ETAM, marque internationale n°744378 enregistrée le 21 juillet 2000 et désignant des produits et services des classes 3, 9, 18, 25;
- ETAM, marque de l'Union Européenne n° 001424241 enregistrée le 18 janvier 2001 et désignant des produits des classes 9, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 28;
- ETAM, marque de l'Union Européenne n° 000874313 enregistrée le 6 juillet 2001 et désignant des produits des classes 3, 18, 25;

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine dont les suivants:

- <etam.fr>;
- <etam.com>.

Le Nom de Domaine Litigieux <etamfr.com> a été enregistré le 5 juillet 2023 et renvoie actuellement vers une boutique en ligne de lingerie reprenant la marque ETAM.

Le Requérant démontre avoir tenté de contacter le Défendeur avant le dépôt de la plainte, mais n'aurait reçu aucune réponse de celui-ci.

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

##### **A. Requérant**

Le Requérant soutient qu'il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert du Nom de Domaine Litigieux.

En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques ETAM sur lesquelles le Requérant a des droits. Selon le Requérant le Nom de Domaine Litigieux est constitué de la marque ETAM reprise à l'identique, et l'ajout du terme "fr" ainsi que de l'extension ".com" n'éliminent pas la similitude entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et que c'est même de mauvaise foi que le Défendeur a

enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux pour mener à un site Web contrefaisant. Selon le Requéran, le but était d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web appartenant au propriétaire du Nom de Domaine Litigieux, en créant une confusion avec la marque du Requéran en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site du titulaire et des produits qui y sont proposés.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **Langue de la procédure**

La langue du contrat d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux est l'anglais. Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, en l'absence d'accord entre les parties, ou sauf indication contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d'enregistrement.

La plainte a été déposée en français. Le Requéran a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait que le Nom de Domaine Litigieux est composé de la marque du Requéran reprise à l'identique et du terme "fr", le code ISO pays 3166 correspondant à la France. Par ailleurs, le site internet rattaché au Nom de Domaine Litigieux est en français. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l'affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu'il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.

Le Défendeur n'a pas fait d'observations spécifiques concernant la langue de la procédure.

En exerçant son pouvoir discrétionnaire d'utiliser une langue autre que celle du contrat d'enregistrement, la Commission administrative doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse dans un esprit d'équité et de justice pour les deux parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, y compris des questions telles que la capacité des parties à comprendre et à utiliser la langue proposée, le temps et les coûts (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI 3.0](#)"), section 4.5.1).

La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l'opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n'a pas contesté les arguments avancés par le Requéran. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l'objet de la procédure administrative, tant par l'acceptation des conditions du contrat d'enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l'absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu'il n'est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (voir *Action Logement Groupe contre Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf / Alaoui Naoufal*, Litige OMPI No. [D2021-3870](#); *Crédit du Nord c. Laurent Deltort*, Litige OMPI No. [D2012-2532](#); *INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard*, Litige OMPI No. [D2011-1978](#)).

Tenant compte de tous les points susmentionnés, la Commission administrative décide, en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d'application, que la langue de la procédure sera le français.

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

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne la similitude prêtant à

confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 1.7.

Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a démontré des droits à l'égard d'une marque de produits ou de services aux fins des Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 1.2.1.

La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable dans le Nom de Domaine Litigieux. En conséquence, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque aux fins des Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 1.7.

Il est de jurisprudence constante qu'il ne doit pas être tenu compte de l'extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, ".com") dans le cadre de l'analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 1.11.

Bien que l'ajout d'un autre terme [en l'occurrence, "fr"] puisse influencer sur l'évaluation des deuxième et troisième éléments, la Commission administrative estime que l'ajout de ce terme n'empêche pas de conclure à l'existence d'une similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque aux fins des Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 1.8.

Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le premier élément des Principes directeurs a été établi.

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

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le défendeur peut démontrer qu'il a des droits ou des intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives ont reconnu que le fait de prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine peut donner lieu à la tâche difficile de "prouver un fait négatif", ce qui nécessite des informations qui sont souvent essentiellement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes c'est au défendeur d'apporter des éléments pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de tels éléments, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément des Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 2.1.

Après avoir examiné le dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté la démonstration *prima facie* du Requérant et n'a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs.

La Commission administrative constate que le Défendeur n'est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu'il est hautement improbable qu'il ait acquis des droits de marque. Selon les informations transmises par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur se nomme "Petra ACKERMAN". Le Requérant déclare que le Défendeur n'est aucunement autorisé à utiliser ses marques.

Lorsqu'un nom de domaine se compose d'une marque et d'un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu'une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l'identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 2.5.1.

Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque du Requérant et ajoute simplement les lettres “fr”, qui est une abréviation commune de “France” ou “français”. Vu l’origine française du Requérant et ses activités en France, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant.

Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non. [Synthèse de l’OMPI 3.0](#), sections 2.5.2 et 2.5.3.

La Commission administrative observe que le site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux reprend non seulement la marque ETAM mais également la typographie utilisée par le Requérant. Le site Internet semble offrir de la lingerie à la vente, ce qui correspond aux services et aux produits offerts par le Requérant. La Commission administrative considère qu’il pourrait s’agir de l’offre à la vente de produits de contrefaçon et que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.

Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi.

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

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si elles sont jugées présentes par la Commission administrative, constituent une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.

Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux :

- les marques ETAM du Requérant ont été enregistrées plus de 20 ans avant l’enregistrement du Nom de Domain Litigieux ;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque distinctive ETAM du Requérant et combine celle-ci avec deux lettres pouvant aisément être considérées comme faisant référence aux activités du Requérant en France;
- le site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux offre à la vente des produits similaires à ceux du Requérant et reprend la marque ETAM avec la même typographie que celle utilisée par le Requérant.

La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré de mauvaise foi et est utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.

Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que l'enregistrement et l'utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi au sens des Principes directeurs.

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n'a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d'application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requéant a établi le troisième élément 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 <etamfr.com> soit transféré au Requéant.

*/Flip Jan Claude Petillion/*

**Flip Jan Claude Petillion**

Expert Unique

Le 11 décembre 2023