

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **OFI Asset Management contre jalta ofi**

### **Litige No. D2023-5353**

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

Le Requéran est OFI Asset Management, France, représenté par IP Twins, France.

Le Défendeur est jalta ofi, France.

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

Le nom de domaine litigieux <am-ofi.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

#### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée en anglais par OFI Asset Management auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 décembre 2023. En date du 26 décembre 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 Requéran. Le 27 décembre 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 (Contact Privacy, Inc.). Le 9 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéran à soumettre une plainte amendée.

Le 9 janvier 2024, 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 le français. Le 13 janvier 2024, le Requéran a déposé une plainte amendée traduite en français.

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 16 janvier 2024, 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 5 février 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 février 2024, le Centre nommait Elise Dufour 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 Requêteur est OFI Asset Management, un fonds de gestion d'actifs français. Le Requêteur fait partie du groupe de société « Aéma ». Il gère plus de 181 milliards d'euros d'actifs cotés et non cotés y compris immobilier.

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques OFI, dont les suivantes :

- la Marque française OFI numéro 3388347, déposée le 25 octobre 2005 et enregistrée le 19 mai 2006, dûment renouvelée et désignant des services dans les classes internationales 35 et 36 ;
- la Marque française OFI AM numéro 3501386, déposée le 16 mai 2007 et enregistrée le 26 octobre 2007, dûment renouvelée et désignant des services dans les classes internationales 35 et 36.

En outre, le Requêteur est propriétaire de nombreux noms de domaine intégrant ses marques, dont notamment le nom de domaine <ofi-am.com>, enregistré le 15 novembre 2005.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 juin 2023 et pointe vers une page indiquant qu'un site internet est en construction. Le Requêteur apporte également la preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé à des fins d'hameçonnage.

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

##### **A. Requêteur**

Le Requêteur considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures OFI et OFI AM, sur lesquelles le Requêteur détient des droits. Le Requêteur fait valoir que la seule différence entre ses marques antérieures et le nom de domaine litigieux réside dans l'inversion des termes « ofi » et « am ». Le Requêteur souligne qu'il est établi que lorsqu'un nom de domaine incorpore une marque dans son intégralité, cela peut être suffisant pour établir une similarité prêtant à confusion. Enfin, le Requêteur rappelle que les extensions génériques de premier niveau (« gTLD ») n'ont pas à être prises en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion. En conclusion, pour le Requêteur le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures OFI et OFI AM au point de prêter à confusion.

Le Requêteur soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requêteur soutient que les recherches effectuées sur plusieurs bases de données n'ont pas révélé de marque au nom du Défendeur et que rien ne démontre que le Défendeur soit connu sous ce nom. Le Requêteur soutient par ailleurs qu'une plainte a été déposée peu de temps après l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et qu'il n'existe aucune preuve de préparation à son exploitation. Le Requêteur affirme enfin que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requêteur de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requêteur démontre qu'un serveur de messagerie a été configuré,

laissant supposer des actes de « phishing » ou d'hameçonnage. Une plainte pénale a été déposée à ce titre. Le Requéran en déduit que le Défendeur n'a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux doit être considéré comme enregistré et utilisé de mauvaise foi. Concernant l'enregistrement de mauvaise foi, le Requéran soutient qu'il est inconcevable que le Défendeur n'ait pas eu connaissance du Requéran ou de ses droits antérieurs, le choix du nom de domaine litigieux composé de l'acronyme « am » (pour asset management) et de l'élément « ofi », identique à la marque du Requéran, ne pouvant être fortuit.

Quant à l'utilisation de mauvaise foi, le Requéran rappelle que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et qu'il est impossible d'imaginer une utilisation légitime du nom de domaine litigieux. Bien qu'inexploité, le nom de domaine litigieux dispose d'un serveur de messagerie activé, impliquant un risque de "phishing".

Pour le Requéran, la combinaison de tous les éléments énumérés et détaillés ci-dessus démontre sans équivoque que le Défendeur a agi de mauvaise foi.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit annulé ou transféré au Requéran, le Requéran doit justifier des trois conditions suivantes :

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

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

Le Requéran a démontré qu'il possède des droits exclusifs sur les marques OFI et OFI AM, marques antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec les marques enregistrées OFI et OFI AM. En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l'intégralité des marques du Requéran (OFI d'une part et OFI AM d'autre part) avec comme seule différence pour la seconde l'inversion des termes « ofi » et « am », ce qui ne permet pas d'écarter un risque de similitude prêtant à confusion avec ces marques, ni de le distinguer de ces marques (voir la section 1.7 de 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](#) »).

En outre, l'extension générique de premier niveau ".com" n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la similitude prêtant à confusion entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

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

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

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d'intérêt légitime s'y rapportant. Dans le cas d'espèce, le Défendeur n'a pas formellement répondu aux allégations du Requérant dans le cadre de la procédure et n'a par conséquent pas fourni d'indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d'intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux.

Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu'elle juge appropriées du défaut du Défendeur.

Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu'il n'a pas autorisé, concédé une licence ou consenti au Défendeur un quelconque droit d'utilisation sur ses marques OFI et OFI AM.

Il résulte des circonstances et des éléments du dossier que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque OFI, ni sur la marque OFI AM, ni n'est communément connu par le nom de domaine litigieux.

De plus, au vu de la composition du nom de domaine, la Commission administrative considère qu'il existe un risque élevé d'affiliation implicite entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant (voir section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

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 la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

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

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

La Commission administrative reconnaît qu'il est peu probable que le Défendeur n'ait pas eu connaissance du Requérant ou de ses droits antérieurs, le choix du nom de domaine litigieux composé de l'acronyme « am » (pour asset management) et de l'élément « ofi », identique à la marque du Requérant, ne pouvant être fortuit.

La Commission administrative ne peut en tout état de cause concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de marques du Requérant.

De plus, le Requérant démontre que des serveurs de messagerie électronique ont été configurés en lien avec le nom de domaine litigieux et que le nom de domaine litigieux a été utilisé à des fins d'hameçonnage, une plainte pénale pour usurpation d'identité ayant été déposée en parallèle.

Au vu de ce qui précède et des éléments de preuve fournis au dossier, la Commission administrative estime que l'utilisation du nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses est démontrée.

La Commission administrative considère en déduisant des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) 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 <am-ofi.com> soit transféré au Requérant.

*/Elise Dufour/*

**Elise Dufour**

Expert Unique

Le 22 février 2024