

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Arkema France contre John ESHER

Litige No. D2024-0843

1. Les parties

Le Requéant est Arkema France, France, représenté par In Concreto, France.

Le Défendeur est John ESHER, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <groupe-arkema.com> est enregistré auprès de Yelles AB (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Arkema France 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 février 2024. En date du 27 février 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéant. Le 17 mars 2024, 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 (N/A) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 18 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéant à soumettre une plainte amendée. Le Requéant a déposé une plainte amendée le 21 mars 2024.

Le 18 mars 2024, le Centre a informé les parties, en suédois et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le suédois. Le jour même, le Requéant a confirmé sa demande visant à ce que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas soumis de commentaires sur la demande du Requéant.

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 26 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en suédois au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 avril 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 1 mai 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 Requérant est la société Arkema France immatriculée en France depuis 1981. Elle est présente dans près de 55 pays dans le monde et possède à ce jour 146 sites de production, dont 60 en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros en 2022, elle a pour activités : " les adhésifs industriels", "les matériaux avancés", et les "Coating solutions". Elle est leader dans le domaine de la chimie en France.

Le Requérant est notamment titulaire des marques verbales suivantes:

- la marque française n° 3048573 ARKEMA, déposée le 28 août 2000 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41,42, 43, 44 et 45;

- la marque de l'Union européenne n° 004181731 ARKEMA, enregistrée le 9 février 2006 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <arkema.com> enregistré le 21 mai 2001 et <arkema.fr> enregistré le 22 mars 2006 qui dirigent vers son site Internet.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 février 2024 et redirige vers le site officiel du Requérant.

Le Requérant souhaite obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que (i) le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques du Requérant; (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

(i) Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures au point de prêter à confusion, puisque le nom de domaine litigieux reprend à l'identique sa marque antérieure ARKEMA et que l'adjonction du terme " groupe " est purement descriptif. Il souligne que de nombreuses décisions UDRP ont reconnu que l'incorporation d'une marque dans son intégralité est suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la marque enregistrée.

(ii) Le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il précise que "selon ses informations", le Défendeur n'a pas acquis de droits de marque nationale française, de l'UE ou internationale sur la dénomination "Arkema" qui justifieraient l'enregistrement du nom de domaine litigieux et que le Défendeur n'est, a priori, pas connu sous cette marque ou sous le nom de domaine litigieux.

Il ajoute que le nom de domaine litigieux renvoyait vers le site internet "www.arkema.com" mais que le Défendeur n'est pas en relation d'affaires avec le Requérant qui ne l'a pas autorisé à faire usage de la dénomination "ARKEMA". Enfin, il précise que la mise en place de cette redirection sans autorisation prouverait par elle-même que le Défendeur connaissait l'existence de la société Arkema France et de ses droits antérieurs, ce qui prouve que le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet et qu'il n'est pas utilisé de façon légitime ou loyale.

(iii) Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, ce qui résulterait de plusieurs indices:

- le fait d'enregistrer un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque distinctive et disposant d'une certaine renommée, comme les marques ARKEMA,
- la mise en place d'une redirection vers le site Internet du Requérant tendant à prouver notamment que le Défendeur était nécessairement au courant de l'existence de la société ARKEMA FRANCE et de ses droits sur la marque ARKEMA,
- des enregistrements Mail exchange ("MX"), ont été créés pour ce nom de domaine ce qui suppose l'envoi ou la préparation à l'envoi d'emails probablement frauduleux à destination de tiers et cherchant à se faire passer pour le Requérant ;
- un second enregistrement suivant le même processus a été effectué le même jour pour le nom de domaine <groupe-arkema.fr>, une plainte Syreli est en cours.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

En l'absence de réponse formelle, la discussion et les conclusions seront basées sur les allégations de la plainte et sur toute position raisonnable pouvant être attribuée au Défendeur.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant 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 Requérant 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.

6.1 Sur la langue de procédure

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est en suédois.

Le Requérant a cependant demandé que la langue de la procédure soit le français.

Aux termes du 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".

Conformément à des décisions des commissions administratives antérieures, une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s'il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 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](#)").

La Commission administrative constate, en l'espèce, que le Défendeur a eu l'opportunité de se manifester pour contester la demande si l'emploi du français avait été préjudiciable à son droit. Cependant, le Défendeur, avisé par le Centre en suédois et en français de la demande du Requéant, ne s'y est pas opposé.

De plus, l'adresse et les coordonnées communiquées pour identifier le Défendeur se rapportent au territoire français. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux intègre le terme français " groupe ".

Enfin, le Requéant, titulaire de la marque ARKEMA, est une société française. Pour terminer, la production de la plainte traduite en suédois engendrerait des délais supplémentaires, ce qui serait déloyal pour le Requéant.

Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application et de son pouvoir d'appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.

6.2 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative considère que le Requéant possède des droits exclusifs sur la marque ARKEMA, droits 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, à la marque enregistrée ARKEMA, qui appartient au Requéant.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit l'intégralité de la marque ARKEMA du Requéant auquel il associe, le terme " groupe", ce qui n'empêche pas la similitude prêtant à confusion du nom du domaine litigieux avec les marques antérieures du Requéant.

Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requéant, qui satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Dans le cadre du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe au Requéant de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requéant doit établir *prima facie* que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, si le Défendeur échoue à apporter une telle preuve, le Requéant est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii).

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requéant a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En effet, la Commission relève que le Requéant a établi, sans être contredit, que le Défendeur n'est pas connu sous nom de domaine litigieux, qu'il n'a pas été autorisé par le Requéant à enregistrer ou à faire usage du nom de domaine litigieux.

En outre, le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux en le faisant rediriger vers le site officiel du Requéant, aux fins de tromper les Internautes. Cette utilisation du nom de domaine litigieux ne peut être assimilée à une offre de services de bonne foi, au vu du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.

Dès lors que le Défendeur fait défaut et n'apporte aucune explication permettant d'établir ses droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le Requéant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, étant donné que les marques du Requéant sont particulièrement distinctives et ont été déposées et enregistrées notamment en France, le pays de domicile du Défendeur, bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu'une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l'existence des droits antérieurs du Requéant.

En outre, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux redirige vers le site officiel du Requéant. Dès lors, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requéant lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative considère qu'en faisant rediriger le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requéant, le Défendeur a sciemment tenté tirer un avantage déloyal de la marque du Requéant en tendant à induire en erreur voire à piéger les Internautes, et ce d'autant plus que des enregistrements MX ont été créés pour ce domaine ce qui suppose l'envoi ou la préparation à l'envoi d'emails probablement frauduleux à destination de tiers et cherchant à se faire passer pour le Requéant.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) 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 <groupe-arkema.com> soit transféré au Requéant.

/Elise Dufour/
Elise Dufour
Expert Unique
Le 14 mai 2024