

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DNCA Finance contre Tchédji Hyacinthe Napoléon HOUNDETON

Litige No. D2023-0361

1. Les parties

Le Requérant est DNCA Finance, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Tchédji Hyacinthe Napoléon HOUNDETON, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <dnca-finance.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par DNCA Finance 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 janvier 2023. En date du 26 janvier 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 30 janvier 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. Le 30 janvier 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 30 janvier 2023.

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 31 janvier 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 20 février 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du Van Asbroeck, Benoit, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck 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 Requéran est une société française active dans le domaine de la gestion de convictions fondée en 2000, filiale de la société d'investissements NATIXIS INVESTMENT MANAGERS. Le Requéran affirme avoir actuellement 27,7 milliards d'actifs sous sa gestion et être reconnu pour son expertise. Par conséquent, le Requéran soutient que ses marques DNCA et dérivées jouissent d'une certaine réputation au sein de l'Union européenne dans le domaine des services financiers.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques enregistrées valides, dont notamment :

- Marque française verbale DNCA FINANCE n°3044729, déposée le 2 août 2000 dans les classes 35, 36, 38 et 42;
- Marque de l'Union européenne verbale DNCA FINANCE n°004675088, déposée le 26 octobre 2005 dans les classes 35, 36, 38 et 42; et
- Marque internationale verbale DNCA FINANCE n°876898, enregistrée le 8 novembre 2005 dans les classes 35, 36, 38 et 42.

Le Requéran est également titulaire de plusieurs noms de domaine dont <dncafinance.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 16 janvier 2023. Le nom de domaine litigieux présente une page d'erreur.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique et en intégralité les marques dont il est titulaire, et que l'adjonction d'une extension générique « .com » ne suffit pas à écarter le risque de confusion en l'espèce.

Le Requéran affirme que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ne détenant pas de marque incluant la dénomination DNCA ou DNCA FINANCE et n'ayant pas obtenu de licence sur l'utilisation des marques du Requéran. De plus, le Requéran souligne que, le nom de domaine litigieux n'étant pas utilisé par le Défendeur, cela reflète l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur qui profite ainsi indûment de la réputation du Requéran.

Le Requéran argue que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé par le Défendeur pour tirer indûment avantage de la réputation de ses marques. De plus, le Requéran soutient que l'utilisation d'un service d'anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice de mauvaise foi, qui n'est pas contredit par la non-utilisation du nom de domaine litigieux. Enfin, les serveurs de messagerie associés au nom de domaine étant activés, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux a pu être utilisé à des fins d'hameçonnage et d'escroquerie, qui plus est compte tenu de l'activité du Requéran dans le secteur bancaire et financier.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit que la Commission administrative 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 Requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le Défendeur de prouver contre ledit Défendeur, cumulativement, que :

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

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales DNCA FINANCE.

Le nom de domaine litigieux reproduit les éléments verbaux des marques DNCA FINANCE, avec l'adjonction d'un tiret. Dans des décisions précédentes, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que l'adjonction d'autres termes à la marque d'un requérant ne suffit pas à écarter la similitude pouvant prêter à confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 1.7 et 1.8; *Carrefour c. Telford Foucault*, Litige OMPI No. [D2019-2345](#); *Carrefour SA c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster*, Litige OMPI No. [D2021-2488](#)). En l'espèce, la marque DNCA FINANCE est parfaitement reconnaissable et entièrement incorporée dans le nom de domaine litigieux.

De plus, l'ajout de l'extension générique de premier niveau « .com » au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11).

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter confusion aux marques DNCA FINANCE du Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Lorsque le Requérant établit *prima facie* que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c'est au Défendeur d'apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Le Requérant soutient *prima facie* que le Défendeur n'est pas titulaire de marques ou autres droits non enregistrés lui conférant un droit sur le nom de domaine litigieux, ni n'a été autorisé par le Requérant à utiliser ses marques DNCA FINANCE. Le Requérant soutient également *prima facie* que, le Défendeur n'ayant aucun intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux, par ailleurs non utilisé, son enregistrement découlerait nécessairement d'une volonté de profiter indûment de la réputation de la marque de la Requérante.

Au vu des éléments ci-dessus, le Requérant établit *prima facie* l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

(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 site Web ou autre espace 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] site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.1).

De plus, la Commission administrative peut également prendre en considération des circonstances particulières telles que (i) la nature du nom de domaine (par exemple, une faute de frappe d'une marque largement connue, ou un nom de domaine incorporant la marque du requérant plus un terme supplémentaire tel qu'un terme descriptif ou géographique), (ii) une absence manifeste de droits ou d'intérêts légitimes associée à l'absence d'explication crédible du choix du nom de domaine par le défendeur, ou (iii) d'autres indices suggérant de manière générale que le défendeur a ciblé le requérant d'une manière ou d'une autre ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1).

Parmi ces autres indices, l'utilisation d'un nom de domaine à des fins autres que l'hébergement d'un site Web peut notamment être constitutif de mauvaise foi. Ces fins comprennent l'envoi de courriels, l'hameçonnage, l'usurpation d'identité ou la distribution de logiciels malveillants. De nombreux cas de ce type impliquent l'utilisation par le défendeur du nom de domaine pour envoyer des courriels trompeurs, par exemple pour obtenir des informations personnelles sensibles ou confidentielles de candidats à un emploi, ou pour solliciter le paiement de factures frauduleuses par les clients actuels ou potentiels du requérant ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.4).

En l'espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 janvier 2023, ce qui est postérieur à l'enregistrement des marques DNCA FINANCE du Requérant en 2000 et 2005.

Exception faite du tiret, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques du Requérant. Le Défendeur n'a fourni aucune preuve d'utilisation de bonne foi réelle ou envisagée et a eu recours à un service d'anonymisation afin de dissimuler son identité. La Commission administrative ne constate aucune utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur et remarque *a fortiori* que le nom de domaine litigieux est quasiment identique au nom de domaine légitime opéré par le Requérant. La Commission administrative conclut de cette quasi-identité et de l'importance des activités du Requérant que

le Défendeur connaissait ou aurait dû connaître les droits de marque du Requérant ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.2).

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux ne mène pas à une page web active ne peut empêcher de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3).

De plus, sur la base des éléments de preuve fournis et au vu du secteur d'activité du Requérant, il existe un risque important que le Défendeur ait enregistré et fait usage du nom de domaine litigieux afin d'usurper l'identité du Requérant par l'envoi de courriels frauduleux dans le but de créer un risque de confusion entre lui et le Requérant, et de solliciter des clients du Requérant des informations sensibles à des fins de fraude financière.

Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l'absence d'arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la double condition d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

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 <dnca-finance.com> soit transféré au Requérant.

/Benoit Van Asbroeck/

Benoit Van Asbroeck

Expert Unique

Le 10 mars 2023