

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Macif SGAM contre Aema Sokito

Litige No. D2023-2604

1. Les parties

Le Requérant est Macif SGAM, France, représenté par IP Twins, France.

Le Défendeur est Aema Sokito, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Macif SGAM auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 16 juin 2023. En date du 16 juin 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 16 juin 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. Customer 7151571251"). Le 19 juin 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 21 juin 2023.

Le 19 juin 2023, le Centre notifiait au Requérant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Il l'invitait soit à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, prévoyant que la procédure se déroule en anglais; soit à déposer la plainte traduite en français; soit à déposer une demande afin que l'anglais soit la langue de procédure. Le 21 juin 2023, le Requérant déposait une demande pour que la procédure se déroule en anglais. Le Défendeur n'a pas formulé d'observations sur la langue de la procédure.

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 27 juin 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 juillet 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 juillet 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 Requêteur est la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), une société d'assurance mutuelle française fondée en 1960. Le Requêteur compte 5,4 millions de clients sociétaires et souscripteurs, plus de 10 000 salariés et 500 agences en France et revendique un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros en 2021.

AÉMA Groupe a été créé en 2021 par le Requêteur et d'autres compagnies d'assurance, avec l'ambition de devenir le premier groupe d'assurance mutuelle en France.

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques contenant les termes "aéma groupe" parmi lesquelles notamment :

- la marque figurative française AÉMA GROUPE n° 4690131, enregistrée le 9 octobre 2020, désignant des services en classes internationales 35, 36, 38, 37, 41, 42, 43, 44 et 45;
- la marque verbale française AÉMA GROUPE n° 4661460, enregistrée le 29 juin 2020, désignant des services dans les classes internationales 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 et 45;

Le nom de domaine litigieux <aema-groupe.net> a été enregistré le 14 juin 2023.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

(1) Le Requêteur allègue tout d'abord que le nom de domaine litigieux <aema-groupe.net> est similaire à ses marques antérieures AÉMA GROUPE, au point de créer une confusion.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit les marques antérieures dans leur intégralité sans aucun ajout de mot ou de lettre.

(2) Deuxièmement, le Requêteur soutient que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux :

- Le Requêteur explique tout d'abord que le fait que le nom du Défendeur ("Aema Sokito") comprenne le terme "aema" ne peut pas être considéré comme un intérêt légitime dans le cas présent.

En effet, selon le Requêteur sa marque est très distinctive, de sorte qu'elle ne pourrait pas être légitimement adoptée comme nom d'entreprise ou de société dans un autre but que celui de créer une impression d'association avec le Requêteur.

Selon le Requêteur, il est donc fort probable que le nom du Requêteur ait été choisi par le Défendeur uniquement dans le but de créer une association avec le Requêteur et d'attirer les consommateurs.

Le Requéran affirmé que ceci est démontré par le fait que le défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour usurper l'identité du Requéran et cibler sa clientèle sans autorisation.

- En outre, le Requéran a effectué des recherches et n'a trouvé aucune marque AÉMA ou AÉMA GROUPE au nom du Défendeur.

Le Requéran soutient que le Défendeur n'a acquis aucune marque qui aurait pu lui conférer des droits sur le nom de domaine litigieux et qu'il n'a trouvé aucune preuve que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux en tant qu'individu, entreprise ou autre organisation.

- Ensuite le Requéran affirme que le Défendeur reproduit dans le nom de domaine litigieux les marques enregistrées antérieurement, sans aucune licence ou autorisation de sa part, ce qui constitue une preuve solide de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes.

Le Requéran soutient qu'il n'a pas autorisé l'utilisation de ses marques antérieures ou de termes similaires dans le nom de domaine litigieux de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.

- Au surplus, le Requéran fait valoir que le Défendeur n'a pas, avant le dépôt initial de la plainte, utilisé ou préparé l'utilisation du nom de domaine litigieux ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de produits ou de services.

Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page inactive.

- Les recherches du Requéran montrent par ailleurs que le nom de domaine litigieux était lié à des serveurs MX qui permettent l'envoi et la réception de courriers électroniques.

Plus encore, le Requéran a constaté que le Défendeur a utilisé le nom de domaine pour envoyer des courriers électroniques aux clients du Requéran, en usurpant l'identité de la marque du Requéran AÉMA GROUPE, et en usurpant l'identité d'un cadre de l'entreprise.

Ces courriers électroniques proposent des placements financiers qui sont frauduleux ainsi qu'un faux formulaire d'abonnement.

- Le nom de domaine litigieux est intrinsèquement susceptible d'induire en erreur les internautes et il n'existe aucune preuve que le Défendeur ait fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux.

Au contraire, le Défendeur a manifestement fait un usage illégitime du nom de domaine litigieux en créant un système de fraude à l'assurance à grande échelle.

- Le Requéran affirme que, étant donné que l'adoption et l'utilisation extensive de ses marques par le Requéran sont de loin antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, il incombe au Défendeur d'établir ses droits ou intérêts légitimes qu'il peut avoir ou a eu sur le nom de domaine.

(3) En dernier lieu, le Requéran prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

- Premièrement, le Requéran fait valoir qu'il est inconcevable que le Défendeur ait ignoré le plaignant ou ses droits antérieurs : le Défendeur avait nécessairement à l'esprit le nom et la marque du Requéran lorsqu'il a enregistré le nom de domaine, le choix du nom de domaine par le Défendeur ne peut pas avoir été accidentel.
- Deuxièmement, le Requéran soutient qu'il est très probable que le Défendeur ait choisi le nom de domaine pour son identité ou sa similitude avec une marque sur laquelle le requérant a des droits et un intérêt légitime dans l'espoir que les utilisateurs d'Internet recherchant les services et produits du

plaignant tomberaient sur le nom de domaine du Défendeur. Une telle utilisation ne peut être considérée de bonne foi.

- Troisièmement, les enregistrements de marques du Requérant sont antérieurs à la date d'enregistrement des noms de domaine litigieux. Une recherche rapide sur les marques aurait révélé au défendeur l'existence du Requérant et de ses marques.
- Quatrièmement, l'usage actuel du nom de domaine ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En outre, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour créer un système de fraude à l'assurance à grande échelle, ciblant les clients du Requérant.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Questions préliminaires : Langue de la procédure

Le Requérant demande que l'anglais soit la langue de la procédure, même si le contrat d'enregistrement est en langue française.

Lors du dépôt de la plainte, le Requérant a supposé que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais, mais l'Unité d'enregistrement a précisé que la langue du contrat d'enregistrement était le français pour le nom de domaine litigieux.

Selon le 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".

Les commissions administratives ont la possibilité d'opter pour une langue de procédure autre que celle du contrat d'enregistrement, surtout dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu'il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l'a pas fait, et que le choix de la langue du contrat d'enregistrement désavantagerait injustement le requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir le paragraphe 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](#)").

Le Requérant dans la procédure en cours est basé en France et le Défendeur est réputé localisé en France également.

Dans ce contexte, il est probable que le Défendeur maîtrise le français, mais il aurait été inéquitable, selon la Commission administrative, d'obliger le Requérant à traduire la plainte et ses annexes en français.

Le Défendeur, qui a reçu les communications du Centre en français et en anglais, n'a pas pris position sur ce point.

Tout en reconnaissant qu'il n'était pas nécessaire que le Requérant traduise la plainte et les annexes en français, la Commission administrative estime qu'il est équitable pour les parties que la décision soit rendue en français.

6.2. Au fond

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 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.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative estime que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque AÉMA GROUPE, qui sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <aema-groupe.net>. La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec la marque AÉMA GROUPE enregistrée, qui appartient au Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l'intégralité de la marque AÉMA GROUPE du Requérant avec le simple ajout d'un tiret et la Commission administrative estime que cet ajout n'empêche pas d'écartier un risque de similitude prêtant à confusion avec la marque, ni permettre de le distinguer de la marque.

Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, 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 soulève 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 Requéran a déclaré qu'il n'a pas autorisé, concédé de sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de ses marques AÉMA GROUPE.

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 marques AÉMA GROUPE ni aucun intérêt légitimé qui s'y attache. La Commission administrative prend note de la composition du nom du Défendeur, "Aema Sokito", qui pourrait faire référence au prénom du Défendeur "Aema". Cependant, le Défendeur n'a pas présenté de preuve de ses droits ou de ses intérêts légitimes, et aucun n'est apparent dans ce dossier.

Par ailleurs, le silence observé 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.

A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requéran 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 espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <aema-groupe.net> 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 Requéran sur les marques AÉMA GROUPE au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En effet, le nom de domaine litigieux n'est pas exploité pour activer un site internet, mais le Requéran a démontré que le Défendeur l'a utilisé comme support d'un service de messagerie et qu'il a bien adressé des

emails frauduleux à des clients du 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 «[...]@aema-groupe.net» au sein desquels ont été reproduits le nom et la photographie d'une salariée, la dénomination sociale, la marque et le logo du Requérant et dans lesquels il était demandé aux clients de transmettre des informations sensibles comme leurs coordonnées bancaires.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <aema-groupe.net> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et conclut que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

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 <aema-groupe.net> soit transféré au Requérant.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 3 août 2023