

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Phoenix Life Limited v. CHRISTOPHE ZHAO, PHOENIX & FINANCE

Litige No. D2024-0302

### 1. Les parties

Le Requérant est Phoenix Life Limited, Royaume-Uni, représenté par Pinsent Masons LLP, Royaume-Uni.

Le Défendeur est CHRISTOPHE ZHAO, PHOENIX & FINANCE, France.

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

Le nom de domaine litigieux <phoenixfinancegp.com> (le « Nom de Domaine Litigieux ») est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 janvier 2024. Le jour même, 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 25 janvier 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 (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le Centre a ensuite 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8 février 2024.

Le 5 février 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était le français. Le 8 février 2024, le Requérant a déposé une plainte amendée en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 13 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 mars 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 mars 2024, 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 est une filiale de Phoenix Group Holdings Plc., une entreprise d'épargne et de retraite à long terme. En 2021, le Requérant administrait les actifs d'environ 13 millions de clients, dont la valeur totale s'élevait à environ 310 milliards de livres sterling.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :

- PHOENIX, marque verbale britannique n° UK00001306768 enregistrée le 5 octobre 1990 et désignant des services de la classe 36;
- marque figurative irlandaise n° 244359 enregistrée le 3 juin 2010 et désignant des services des classes 35 et 36 :



- marque figurative britannique n° UK00003199684 enregistrée le 3 mars 2017 et désignant des services des classes 35 et 36 :



- marque figurative de l'Union Européenne n°017920651 enregistrée le 4 décembre 2020 et désignant des services des classes 35 et 36:



Le Requérant utilise plusieurs noms de domaine renvoyant vers ses sites Internet officiels, dont les suivants:

- <thephoenixgroup.com>
- <phoenixwealth.co.uk>
- <phoenixlifegroup.co.uk>

Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 26 août 2020. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement vers un site Internet inaccessible.

## **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 PHOENIX sur lesquelles le Requérant a des droits.

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 car, selon le Requérant :

- le Défendeur n'utilise pas le Nom de Domaine Litigieux à des fins légitimes ou dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens et/ou de services ;
- le site web lié au Nom de Domaine Litigieux ne divulgue pas la relation entre le Défendeur et le Requérant, ce qui signifie que les consommateurs peuvent croire que le Requérant est propriétaire du Nom de Domaine Litigieux ;
- aucune personne ne choisirait d'enregistrer le Nom de Domaine Litigieux autrement que pour attirer les Internauts qui recherchent le Requérant, profitant ainsi des droits du Requérant sur les marques PHOENIX, et la réputation qu'il a accumulée dans la marque PHOENIX ;
- le Défendeur n'a aucun lien avec le Requérant et il n'y a aucune preuve que le Défendeur détienne des droits sur un nom ou un signe similaire ou identique aux marques PHOENIX du Requérant, qu'il soit communément connu sous le Nom de Domaine Litigieux ou qu'il ait acquis des droits légitimes à l'égard du Nom de Domaine Litigieux ;
- le Défendeur n'a pas l'autorisation d'utiliser les marques PHOENIX du Requérant.

Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, selon le Requérant :

- le Défendeur était au courant de l'existence des marques PHOENIX du Requérant, qui jouissaient d'une présence internationale généralisée ;
- le Défendeur a délibérément inclus le signe PHOENIX dans le Nom de Domaine Litigieux à des fins illégitimes ;
- le Défendeur utilise un bouclier de protection des données et dissimule sa véritable identité ;
- le Défendeur ne sera jamais en mesure d'utiliser le Nom de Domaine Litigieux à des fins légitimes, car la notoriété et la réputation des marques PHOENIX sont telles que le public supposera toujours qu'il existe une association entre le Défendeur et le Requérant, et/ou entre le Défendeur et les marques PHOENIX du Requérant.

### **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **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. Voir 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](#)"), section 1.7.

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

La Commission administrative estime que les marques PHOENIX sont reconnaissables dans le Nom de Domaine Litigieux. En conséquence, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ces marques aux fins des Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7.

Bien que l'ajout de termes – en l'occurrence, “finance” et “gp” – puissent influencer sur l'évaluation du deuxième et troisième élément, la Commission administrative estime que l'ajout de ces termes n'empêche pas de conclure à l'existence d'une similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et les marques PHOENIX aux fins des Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8.

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

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, version 3.0](#), section 2.1.

Après avoir examiné le dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requéran 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 Requéran 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.

Selon les informations transmises par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur se nomme “CHRISTOPHE ZHAO” de l'entreprise “PHOENIX & FINANCE”. Cependant, le Requéran déclare que le Défendeur n'est aucunement autorisé à utiliser ses marques PHOENIX et le Défendeur ne démontre pas être connu sous le Nom de Domaine Litigieux.

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, version 3.0](#), section 2.5.1.

Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque PHOENIX du Requéran et ajoute simplement les termes “finance” et “gp”. En ce qui concerne le terme “finance”, vu les services d'épargne offerts par le Requéran et sa marque “PHOENIX WEALTH”, la Commission administrative

considère que le Nom de Domaine Litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant. Par ailleurs, en ce qui concerne le terme “gp”, la Commission administrative considère qu’il peut faire référence au terme “groupe”. Vu l’entité mère du Requérant, Phoenix Group Holdings Plc, et la marque PHOENIX GROUP du Requérant, 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, version 3.0](#), sections 2.5.2 et 2.5.3.

Il n’y a aucune indication selon laquelle le Défendeur utiliserait le Nom de Domaine Litigieux à des fins légitimes ou dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens et/ou de services, dès lors que le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site Internet inaccessible.

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 plus que probable que le Défendeur ait eu connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux dès lors que:

- certaines marques PHOENIX du Requérant ont été enregistrées plus de 25 ans avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux ;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque PHOENIX du Requérant et combine celle-ci avec des termes faisant référence aux services d’épargne offerts par le Requérant et à son groupe (comme sa société mère PHOENIX GROUP);

La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux est inaccessible. La détention passive d’un nom de domaine peut s’apparenter à de la mauvaise foi lorsqu’il est difficile d’imaginer une utilisation active future plausible de ce nom de domaine par le défendeur qui serait légitime et n’interférerait pas avec la marque notoire du requérant. Voir *Inter-IKEA c. Polanski*, Litige OMPI No. [D2000-1614](#); *Inter-IKEA Systems B.V. c. Hoon Huh*, Litige OMPI No. [D2000-0438](#); *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, supra. Le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du requérant et l’incapacité du défendeur à soumettre une réponse ou à fournir la moindre preuve d’un usage réel ou envisagé sont d’autres facteurs indiquant la mauvaise foi liée à la détention passive d’un nom de domaine. [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 3.3.

En l'espèce, la Commission administrative estime qu'au vu de la nature du Nom de Domaine Litigieux et du caractère réputé de la marque PHOENIX du Requéant dans le secteur financier, il est difficile de concevoir une quelconque utilisation future légitime plausible du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur.

Enfin, le Défendeur n'a pas formellement pris part à la procédure administrative et semble avoir fourni une fausse adresse. Selon la Commission administrative, cela constitue une indication supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.

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.

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 <phoenixfinancegp.com> soit transféré au Requéant.

*/Flip Jan Claude Petillion /*

**Flip Jan Claude Petillion**

Expert Unique

Date: 26 mars 2024