

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DALKIA contre David Bensimon

Litige No. DCC2023-0016

1. Les parties

Le Requérant est DALKIA, 37, France, représenté par IP Twins, France.

Le Défendeur est David Bensimon, Tunisie.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <dalkia.cc> (ci-après "le Nom de Domaine") est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par DALKIA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 21 septembre 2023. En date du 22 septembre 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 29 septembre 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 29 septembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine 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 2 octobre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond 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 3 octobre 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 23 octobre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 octobre 2023, le Centre nommait Mireille Buydens 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 société française faisant partie du groupe EDF et offrant des services dans le domaine énergétique à des collectivités, des établissements publics et des entreprises. Le Requérant emploie plus de 20.000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de EUR 3,2 milliards.

Le Requérant dispose d'un grand nombre d'enregistrements de la marque DALKIA (ci-après "la Marque"), dont notamment :

- La Marque Internationale (verbale) DALKIA n° 700874, déposée et enregistrée le 19 juin 1998 en classes 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42, désignant notamment l'Espagne, l'Italie, la Chine, la Russie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne;
- La Marque française (verbale) DALKIA n° 97709784, déposée le 19 décembre 1997, enregistrée le 29 mai 1998, en classes 11, 37, 39, 40;
- La Marque française (verbale) DALKIA n° 98717437, déposée le 11 février 1998 et enregistrée le 24 juillet 1998, en classes 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45;
- La Marque des États-Unis d'Amérique (verbale) DALKIA n°2320375, déposée le 7 mai 1998, enregistrée le 22 février 2000, en classes 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42.

Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine contenant la Marque, et notamment le nom de domaine <dalkia.com> et <dalkia.fr>.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 11 août 2023. Le Nom de Domaine redirige, selon les preuves fournies par le Requérant, vers une page d'attente de l'Unité d'enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le Nom de Domaine est identique à la Marque. Un domaine de premier niveau national ou "country code Top-Level Domain" (ci-après "ccTLD") tel que le ".cc" est sans effet aux fins de déterminer si un nom de domaine est identique ou ressemblant au point de prêter à confusion avec la marque concernée.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Premièrement, la Marque DALKIA est un terme arbitraire et non descriptif, de telle sorte que le Requérant n'en a pas besoin dans la poursuite d'une activité commerciale aux fins de décrire les produits ou services proposés. Deuxièmement, une recherche dans les bases de données de marques portant sur le terme DALKIA n'a révélé aucune Marque "Dalkia" autre que celles déposées au nom du Requérant. Il n'existe par ailleurs aucune indication que le Défendeur est connu sous le Nom de Domaine ni qu'il effectue un usage loyal du Nom de Domaine. Troisièmement, le Requérant n'a pas de relations commerciales avec le Défendeur, qui ne bénéficie d'aucune licence ou autorisation de la part du Requérant.

Le Requérant soutient enfin que le Défendeur a réservé et utilise le Nom de Domaine de mauvaise foi. Premièrement, le Requérant explique que le Nom de Domaine a été réservé de mauvaise foi car le Défendeur aurait à tout le moins dû avoir connaissance de l'existence des droits du Requérant sur la Marque. En effet, la Marque fait depuis longtemps l'objet d'une utilisation intensive par le Requérant, dans plusieurs pays. Une simple recherche sur le terme "dalkia" dans le moteur de recherche Google fait ressortir le site Internet de la Requérante et de ses affiliés. Le Requérant soutient également que le Nom de Domaine est utilisé de mauvaise foi en ce sens que le Requérant n'a pas trouvé trace de l'usage du Nom de Domaine par le Défendeur en lien avec une offre de produits ou de services de bonne foi, et ne peut imaginer un quelconque usage de bonne foi du Nom de Domaine par le Défendeur. Le Nom de Domaine contesté pointe vers une page d'attente, ce qui n'empêche pas de qualifier un usage de mauvaise foi, selon la doctrine de la "détention passive" ou "passive holding".

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

En ce qui concerne l'absence de réponse du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d'application prévoit que si une partie, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d'application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu'il juge appropriées.

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :

- que le Nom de Domaine est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une Marque sur laquelle le Requérant a des droits; et
- que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du Nom de Domaine; et
- que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une Marque, et que le Nom de Domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la Marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la Marque DALKIA.

Le Nom de Domaine reproduit la Marque à l'identique, sans addition ni altération. Le ccTLD ".cc" pour les Îles des Cocos (Keeling) est sans incidence sur l'appréciation de la ressemblance entre la Marque et le Nom de Domaine.

Il résulte de ce qui précède que la Commission administrative estime que le Nom de Domaine est identique à la Marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du Nom de Domaine.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives précédentes ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine peut aboutir à la tâche souvent impossible de prouver un fait négatif. Dès lors, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur est dépourvu de droit ou d'intérêt légitime, la charge de la preuve se déplace dans le chef du défendeur qui doit apporter des éléments de preuve pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine. Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément (voir la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, ci-après "[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)").

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requêteur et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requêteur, la Commission administrative considère que le Requêteur a, *prima facie*, fait une démonstration suffisante de l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur à l'égard du Nom de Domaine.

La Commission administrative observe en particulier que la Marque DALKIA est un terme non descriptif, de telle sorte que le Requêteur n'en a pas besoin aux fins de décrire des produits ou services. Il est également noté qu'il n'existe aucune indication que le Défendeur serait connu sous le Nom de Domaine, ni qu'il effectuerait un usage non commercial légitime ou loyal du Nom de Domaine. La Commission administrative note également les déclarations du Requêteur sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.

La Commission administrative a par ailleurs constaté que le site associé au Nom de Domaine n'est pas utilisé.

La Commission administrative remarque également que le Nom de Domaine suggère une affiliation avec le Requêteur, les utilisateurs pouvant penser que ce Nom de Domaine renvoie à un site du Requêteur. Il y a donc risque d'affiliation implicite important (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

La Commission administrative estime par conséquent que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

L'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requêteur, notamment quant à l'ampleur des activités conduites sous la Marque, conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la Marque est suffisamment établie.

Le simple enregistrement d'un nom de domaine identique à une marque notoirement connue par une entité non affiliée peut créer une présomption de mauvaise foi (voir la section 3.1.4 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire à l'identique la Marque dans le Nom de Domaine ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine. Il est difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine sans connaître l'usage antérieur de la Marque par le Requêteur et dans un but autre que celui de profiter indûment de la renommée de la Marque. Le Nom de Domaine, qui reprend à l'identique la Marque du Requêteur, suggère erronément qu'il est lié d'une manière ou d'une autre au Requêteur. Le Défendeur a cherché à créer une impression trompeuse d'affiliation au Requêteur, qui est une société française bien connue dans le domaine énergétique et affiliée à EDF, et qui, de ce fait, inspire confiance aux internautes.

Le Nom de Domaine menait à une page d'attente et la Commission administrative a constaté qu'il n'était, à la date de la décision, pas utilisé. Il n'y a donc aucune activité sous le Nom de Domaine. La non-utilisation d'un nom de domaine n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Les facteurs pertinents dans l'application de la doctrine de la détention passive sont notamment les suivants : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du Requérant, (ii) l'absence de réponse du Défendeur, (iii) la dissimulation par le Défendeur de son identité ou l'utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d'enregistrement), et (iv) l'invraisemblance de l'usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine (section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)). En l'espèce, le Panel prend en compte (i) la distinctivité et la notoriété de la Marque DALKIA, (ii) la reproduction identique de la marque du Requérant dans le Nom de Domaine, (iii) le fait qu'aucun usage légitime du Nom de Domaine n'est envisageable. Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que, dans les circonstances de l'espèce, la détention passive du Nom de Domaine n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu des Principes directeurs.

Le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre à la plainte du Requérant conforte l'avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l'enregistrement et l'usage du Nom de Domaine sont de mauvaise foi au sens du 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 <dalkia.cc> soit transféré au Requérant.

/Mireille Buydens/

Mireille Buydens

Expert Unique

Le 3 novembre 2023