

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Qualibat contre nam jong Gang  
Litige No. DCO2023-0010

### 1. Les parties

Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.

Le Défendeur est nam jong Gang, République de Corée.

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

Le nom de domaine litigieux <qualibat.co> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français 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 31 janvier 2023. Le même jour, 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 1 février 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 (Domains By Proxy, LLC). Le 6 février 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 en français le 8 février 2023.

Le 6 février 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français aux Parties concernant la langue de la procédure. Le même jour, le Requérant a réitéré sa demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

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 14 février 2023, une notification de la plainte en anglais et en français 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 6 mars 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 mars 2023, le Centre nommait Matthew Kennedy 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 une association régie par la loi française du 1<sup>er</sup> juillet 1901 ayant pour mission reconnue d'intérêt public d'assurer la qualification et la certification des entreprises du bâtiment. Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques QUALIBAT dont les suivantes :

- marque verbale française n° 1274124, déposée le 18 mai 1984 en classes 19 et 37; et
- marque verbale française n° 92403259, déposée le 29 janvier 1992 en classes 35, 38, 41 et 42.

Les marques susmentionnées sont en vigueur. Le Requêteur a aussi enregistré le nom de domaine <qualibat.com> qui dirige les Internautes vers son site Web sur lequel il présente ses activités. Par ailleurs, le terme "qualibat" correspond également à la dénomination sociale du Requêteur.

Le Défendeur serait un individu qui se situe dans la République de Corée.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 novembre 2022. Selon un élément de preuve présenté par le Requêteur, le nom de domaine litigieux dirige l'Internaute vers une page parking contenant des liens sponsorisés en rapport avec "Travaux", "Menuiserie Bois" et "Entreprise".

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requêteur**

Le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins très semblable au point de prêter à confusion aux marques QUALIBAT dont le Requêteur est titulaire.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine objet de la plainte ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n'a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondants. Le Défendeur n'a également aucun lien avec le Requêteur. En effet, le Défendeur n'est pas un concessionnaire, un distributeur ou un licencié autorisé du Requêteur et il n'a pas été autorisé par le Requêteur à faire usage de ses marques, de son nom de domaine et de son nom.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il doit être reconnu que le Défendeur a sciemment réservé le nom de domaine litigieux pour cibler les entreprises qui bénéficient de la qualification et de la certification délivrées par le Requêteur. Le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux contient des liens sponsorisés en rapport avec des activités certifiées et qualifiées par le Requêteur. En utilisant ces liens sponsorisés, le titulaire du nom de domaine litigieux a sciemment cherché à profiter de la renommée des marques du Requêteur.

Le Requêteur demande à la commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requêteur. Si toutefois la commission administrative considérait que le

nom de domaine litigieux ne peut être transféré au Requérant, le Requérant lui demande de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine litigieux soit radié.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. A titre préliminaire : Langue de la procédure**

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, 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. En l'espèce, l'Unité d'enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais.

Le Requérant demande que la procédure se déroule en français. A l'appui de sa demande, il remarque qu'il est une entité française, basée en France, et que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet comprenant des liens sponsorisés en langue française et en rapport avec les activités certifiées et qualifiées par le Requérant.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d'application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, *Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin*, Litige OMPI No. [D2006-0593](#); *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. Ltd.*, Litige OMPI No. [D2008-0293](#).

La Commission administrative observe que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en français. Malgré le fait que le Centre a envoyé une communication aux Parties concernant la langue de la procédure et la notification de la plainte en anglais et en français, le Défendeur n'a pas soumis d'observations sur la langue de la procédure ni manifesté aucun souhait à répondre aux arguments du Requérant. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte en anglais créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.

Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. La Commission administrative aurait accepté une Réponse présentée en anglais, mais aucune n'est parvenue au Centre.

### **6.2. Quant au fond**

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

- i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
- ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et
- iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient au Requérant d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

## A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requéran est titulaire de la marque verbale QUALIBAT.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque QUALIBAT, avec l'ajout du code de pays (ccTLD) (".co"). En tant qu'exigence d'enregistrement standard, l'ajout d'une extension du domaine de premier niveau ne constitue pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation d'identité ou similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs, à moins que l'extension ait un impact au-delà de sa fonction technique, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, section 1.11. ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)").

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est identique à la marque QUALIBAT du Requéran. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

## 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 litigieux 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 litigieux, 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 litigieux 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.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux dirige l'Internaute vers une page parking contenant des liens sponsorisés en rapport avec "Travaux", "Menuiserie Bois" et "Entreprise", qui sont en lien avec les activités du Requéran dans le domaine de la qualification et la certification des entreprises du bâtiment. D'ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux soit identique à la marque du Requéran comporte un risque élevé d'affiliation implicite. Toutefois, le Requéran soutient que le Défendeur n'a aucun lien avec lui et qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à faire usage de sa marque QUALIBAT. Le Défendeur fait cet usage du nom de domaine litigieux à des fins lucratives, soit à son propre profit, s'il est payé pour rediriger les Internautes vers les sites liés, soit au profit des opérateurs des sites liés, ou les deux. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l'utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'elle constitue un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est "nam jong Gang". Rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que le Requéran a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté cette preuve *prima facie* parce qu'il n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

### **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 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.

L'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2022, ce qui est bien postérieur au dépôt et à l'enregistrement de la marque QUALIBAT du Requêteur. Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque du Requêteur, qui n'est pas un mot de dictionnaire mais plutôt un terme inventé, avec pour seul ajout une extension du domaine de premier niveau. Le Défendeur ne présente aucune explication pour son choix du nom de domaine litigieux. Il y a donc tout lieu de croire que le Défendeur était conscient du Requêteur et de sa marque lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est identique à la marque QUALIBAT du Requêteur et à la fois presque identique au nom de domaine que le Requêteur utilise avec son site Web officiel, à savoir <qualibat.com>, avec la seule suppression de la lettre "m" dans son extension du domaine de premier niveau. Le nom de domaine litigieux dirige les Internautes vers une page parking qui contient des liens sponsorisés en rapport avec les activités du Requêteur, ce qui crée une probabilité de confusion avec la marque QUALIBAT du Requêteur en ce qui concerne l'affiliation de la page parking ou des liens sponsorisés. Au vu de ces circonstances, et compte tenu des constatations dans la Section 6.2B *supra*, la Commission administrative considère qu'en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requêteur 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, conforme au paragraphe 4(b)(iv).

Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

## **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 <qualibat.co> soit transféré au Requêteur.

*/Matthew Kennedy/*

**Matthew Kennedy**

Expert Unique

Le 17 mars 2023