

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Eurelec Trading SC contre Pierre Bacalou

Litige No. D2022-3917

1. Les parties

La Requérante est Eurelec Trading SC, Belgique, représentée par Fieldfisher Belgium, Belgique.

Le Défendeur est Pierre Bacalou, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <eurelectrading.com> est enregistré auprès de NETIM SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par la Requérante auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 19 octobre 2022. 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 la Requérante. Le 20 octobre 2022, 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 jour suivant, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un autre courrier électronique aux Parties en anglais et en français concernant la langue de la procédure. La Requérante a déposé une plainte amendée en français, accompagnée d'une version anglaise, le 26 octobre 2022.

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 1 novembre 2022, 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 21 novembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

La Requérante a chargé un huissier de signifier les documents dans la cause au Défendeur. Le huissier a parlé au gardien de l'immeuble sis à l'adresse du Défendeur, qui a déclaré qu'il ne connaissait personne du nom du Défendeur et que personne ne vivait dans son immeuble sous ce nom.

En date du 29 novembre 2022, 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

La Requérante est une société coopérative belge exerçant des activités de centrale d'achat, notamment pour le distributeur français E.Leclerc et le groupe allemand Rewe. Elle est titulaire de nombreux dépôts de marques dont les suivantes :

- marque européenne verbale EURELEC n° 015610546; et
- marque européenne semi-figurative EURELEC TRADING n° 015606635.

Ces deux marques ont été enregistrées le 9 novembre 2016 pour certains services de commerce de gros et de détail dans la classe 35. Les enregistrements sont en vigueur. La Requérante a enregistré les noms de domaine <eurelec-trading.eu> et <eurelec-trading.be> le 16 juin 2016 et le 15 décembre 2016, respectivement, mais à la date de cette décision aucun d'entre eux ne conduit à un site actif.

Le Défendeur est prétendument un individu résidant en France.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 février 2022. Il dirige les Internauts vers une page qui montre la marque semi-figurative EURELEC TRADING de la Requérante sur un fond composé de photos des marques respectives de REWE et E.LECLERC. La page montre l'avis suivant : "Nous rénovons notre site Web" avec en-dessous la dénomination sociale de la Requérante.

Selon les pièces versées, deux commandes ont été passées auprès d'une société argentine, le 12 juillet 2022 et le 25 août 2022 respectivement, par un inconnu se faisant passer pour un employé de la Requérante chargé d'acheter des biens et des marchandises pour le compte de cette dernière, en utilisant le nom du Directeur Général Adjoint, le nom de la Requérante, la marque semi-figurative EURELEC TRADING de la Requérante, et une adresse électronique qui utilisait le nom de domaine litigieux.

La Requérante est titulaire du nom de domaine <eurelectrading.be> enregistré le 6 octobre 2021, qui lui a été transféré par accord et sur décision judiciaire du 16 mars 2022 après avoir allégué qu'il était utilisé illégalement par un fraudeur se faisant passer pour le Directeur Général Adjoint de la Requérante. Voir *La SC Eurelec Trading c. M. Pierre-Yves Geoffroy*, Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, Chambre des actions en cessation, rôle n° A/22/00352, requête déposée au greffe du tribunal le 4 février 2022 et jugement du 16 mars 2022.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Le nom de domaine litigieux n'est pas que similaire au point de vue de la confusion, mais bien identique aux marques EURELEC et EURELEC TRADING de la Requérante.

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Les Parties n'ont aucune relation de quelque nature que ce soit. Aucune licence ou autorisation d'aucune sorte n'a été donnée par la Requérante pour utiliser les marques de la Requérante ou le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux a été enregistré sans l'autorisation ou le consentement de la Requérante et est effectivement utilisé pour usurper l'identité de cette dernière et commettre des infractions pénales. Le nom de domaine litigieux est utilisé pour se faire passer pour la Requérante lors de contacts avec des fournisseurs potentiels de marchandises, pour commander des marchandises auprès d'eux, en obtenir la livraison et ne jamais en payer le prix.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

A titre préliminaire, la Commission administrative constate que la langue du contrat d'enregistrement est le français et que la version finale de la plainte amendée a été présentée dans cette même langue. Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application la Commission administrative décide alors que la langue de cette procédure est le français.

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 la Requérante 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 à la Requérante 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 la Requérante est titulaire d'une marque verbale EURELEC ainsi que d'une marque semi-figurative EURELEC TRADING.

Il suffit de constater que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque verbale de la Requérante, avec l'adjonction du mot anglais "trading", qui signifie "commerce". L'adjonction d'un mot à une marque ne suffit pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), section 1.8. Dans le cas d'espèce, la marque EURELEC est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que 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. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque EURELEC de la Requérante.

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 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.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, la Requérante fait preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des courriels qui imitent un dirigeant de la Requérante pour obtenir des marchandises d'un fournisseur sans payer le prix. La Requérante démontre aussi que le nom de domaine litigieux conduit à une page Web qui présente sa marque semi-figurative EURELEC TRADING et sa dénomination sociale ce qui donne l'impression que le nom de domaine litigieux lui appartient. Toutefois, la Requérante déclare que les Parties n'ont aucune relation de quelque nature que ce soit et qu'elle n'a donné aucune licence ou autorisation à la Requérante pour utiliser ses marques ou le nom de domaine litigieux. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la Requérante a présenté une preuve *prima facie* que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Compte tenu de l'usage du nom de domaine litigieux pour passer des commandes de marchandises, le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine non plus.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur, tel que confirmé par l'Unité d'enregistrement, est "Pierre Bacalou", pas le nom de domaine litigieux. Même si ce nom est fictif, rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que la Requérante 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 de la Requérante.

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 prévoit certains cas de figure qui peuvent établir la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi aux fins du paragraphe 4(a)(iii) mais cette liste de circonstances n'est pas exhaustive.

Dans le cas d'espèce, l'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2022, ce qui est bien postérieur à l'enregistrement de la marque verbale de la Requérante en 2016, y compris dans l'Union européenne, la juridiction où se trouverait le Défendeur. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque EURELEC avec l'adjonction du mot "trading", pour ainsi composer la dénomination sociale de la Requérante. Le nom de domaine litigieux conduit à une page Web qui présente la marque semi-figurative de la Requérante avec sa dénomination sociale, ce qui démontre la connaissance de la Requérante. Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des courriels signés avec le nom de l'actuel Directeur-Général Adjoint de la Requérante. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque de la Requérante au moment d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est utilisé pour usurper l'identité de la Requérante en envoyant des courriels pour passer des commandes de marchandises auprès des fournisseurs sans payer le prix. Le nom de domaine litigieux conduit aussi à une page Web qui montre la marque de la Requérante avec sa dénomination sociale, ce qui donne la fausse impression que le nom de domaine litigieux appartient à la Requérante. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative estime que le but principal du Défendeur concernant l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux était de créer un risque de confusion avec la marque de la Requérante dans l'intention d'en tirer profit illégalement. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.4; et *Arla Foods Amba c. Michael Guthrie, M. Guthrie Building Solutions*, Litige OMPI No. [D2016-2213](#).

Pour les raisons exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative considère 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 <eurelectrading.com> soit transféré à la Requérante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Expert Unique

Le 4 décembre 2022