

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Qualibat contre Eliane DITULIO

Litige No. D2023-5225

1. Les parties

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

Le Défendeur est Eliane DITULIO, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <qualibat-pro.com> est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Qualibat auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 15 décembre 2023. En date du 15 décembre 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 18 décembre 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 (Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org)) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 décembre 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le jour même.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 21 décembre 2023, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en français, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 21 décembre 2023, le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit 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 3 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 janvier 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 février 2024, le Centre nommait William Lobelson 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 Requéran est l'association française, un organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment, titulaire des marques suivantes :

- QUALIBAT, marque française N° 1274124 déposée le 18 mai 1984 en classes 19 et 37;
- QUALIBAT, marque française N° 92403259 déposée le 29 janvier 1992 en classes 35, 38, 41 et 42;
- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 3257778 déposée le 19 novembre 2003 en classes 35, 37, 38, 41 et 42;
- QUALIBAT semi-figurative, marque collective de certification française N° 4260520 déposée le 29 mars 2016 en classes 37, 40 et 42.

La marque QUALIBAT est exploitée également comme marque collective de certification pour indiquer que les entreprises qualifiées et certifiées répondent au règlement d'usage mis en place par le Requéran. Le nom de domaine litigieux <qualibat-pro.com> a été enregistré le 23 octobre 2023 et ne pointe vers aucune page active.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran fait valoir que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à sa marque antérieure, que le Défendeur est dépourvu d'intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, qu'il l'a enregistré et exploite de manière passive de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requéran, de l'absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d'application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d'application.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que "le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l'institution de règlement compétente que :

- (i) le nom de domaine 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;
- (ii) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- (iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

6.1 Langue de la procédure

Le paragraphe 11 des Règles d'application énonce :

(a) sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

Au cas particulier, la plainte a été présentée en langue française. L'Unité d'enregistrement a confirmé que la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais.

Le Requêteur requiert néanmoins la poursuite de la procédure en langue française.

Le Défendeur ne s'est ni opposé à cette demande, ni n'a présenté d'arguments en réponse à la plainte.

La Commission administrative observe que le Requêteur est une société française, qui invoque à l'appui de la plainte des marques enregistrées et exploitées en France.

Que le Défendeur, tel qu'identifié par l'Unité d'enregistrement, a déclaré une adresse postale en France, ainsi qu'un numéro de téléphone correspondant à la numérotation en vigueur en France.

La Commission administrative estime donc que les facteurs de rattachement du cas d'espèce se rapportent manifestement à la France, et que dès lors, en toute équité, la procédure peut se poursuivre en langue française.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requêteur a établi ses droits à titre de marque au regard du terme QUALIBAT.

La marque du Requêteur est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <qualibat-pro.com>.

L'adjonction du terme "pro", abréviation usuelle de "professionnel" n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d'ailleurs que l'extension générique de premier niveau ".com" dont il est de jurisprudence UDRP constante qu'elle est sans pertinence et n'a pas à être prise en considération pour l'appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)").

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requêteur.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort de décisions précédentes de commissions administratives qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droits ni

d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.

Le Requéran expose qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n'exploite pas le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a présenté aucun argument permettant de justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l'utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse non-commerciale du nom de domaine litigieux. De plus, la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requéran et aux circonstances du présent litige, et en l'absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requéran, que le Requéran a établi prima facie que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs présente une liste non exhaustive d'exemples d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi.

Il est constant que le simple enregistrement d'un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque antérieure connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.1.4).

Tel est bien le cas en l'espèce.

Le Défendeur se déclare situé en France.

La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requéran et de ses droits dans la marque QUALIBAT, qu'il avait donc à l'esprit lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ce avec la volonté de tirer indûment avantage de la marque du Requéran.

Il est, à ce titre, révélateur de constater que le Défendeur a choisi d'associer à la marque du Requéran le terme "pro", abréviation usuelle de "professionnel", soit une référence directe aux activités du Requéran, lequel exploite sa marque pour labelliser et certifier un réseau de professionnels de la construction et de la rénovation de bâtiments.

Il est encore relevé que les coordonnées postales fournies par le Défendeur à l'Unité d'enregistrement sont manifestement fantaisistes. L'adresse de rue indiquée ne concorde ni avec le code postal ni avec le nom de la région portée au registre Whois. Il est d'ailleurs souligné que le courrier postal valant Avis de notification de la plainte par écrit de la plainte n'a pu être délivré.

Le Défendeur a ainsi cherché à dissimuler ses coordonnées lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, dans le but d'échapper à ses responsabilités.

Ce qui, pour la Commission administrative, fait peser un soupçon de mauvaise foi sur l'attitude du Défendeur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il est encore constaté que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active.

Pour autant, le défaut d'exploitation active d'un nom de domaine n'exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

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-pro.com> soit transféré au Requérant.

/William Lobelson/

William Lobelson

Expert Unique

Le 21 Février 2024