

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Demathieu Bard Construction contre Mathieu Biad Energie

Litige No. D2024-4531

1. Les parties

Le Requérant est Demathieu Bard Construction, France, représenté par Cabinet Boettcher, France.

Le Défendeur est Mathieu Biad Energie, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <demathieu-bard-energie.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 5 novembre 2024. 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 6 novembre 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 et des coordonnées désignés dans la Plainte (REDACTED FOR PRIVACY).

Le 6 novembre 2024, 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 6 novembre 2024, le Centre a également informé les parties en français et en anglais que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte et sa plainte initiale traduite en français le 7 novembre 2024.

Le Centre a vérifié que la plainte et amendement à la plainte 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 8 novembre 2024, 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 28 novembre 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 décembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 décembre 2024, le Centre nommait Elise Dufour 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 d'un groupe fondé en 1861, actif dans les secteurs des infrastructures routières et ferroviaires, du génie civil industriel (y compris les projets de développement urbain à grande échelle), ainsi que dans les domaines du bâtiment et de l'immobilier.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- la marque française DEMATHIEU BARD No. 4259306 enregistrée le 15 juillet 2016 en classes 19, 36, 37 et 42;

- la marque internationale visant l'Union européenne, la Suisse, l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, Monaco et la Fédération de Russie DEMATHIEU BARD No. 1327027 enregistrée le 14 septembre 2016 en classes 19, 36, 37 et 42.

Le nom de domaine litigieux <demathieu-bard-energie.com> a été enregistré le 2 octobre 2024. Il pointe vers une page de parking de l'Unité d'enregistrement et est actuellement inactif. Il a été utilisé pour passer de fausses commandes auprès d'un tiers en se faisant passer par un membre d'administration du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Le Requérant

Le Requérant soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.

Tout d'abord, le Requérant indique qu'il est titulaire des marques DEMATHIEU BARD enregistrées antérieurement au nom de domaine litigieux. Il considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ses droits antérieurs, l'ajout d'un terme descriptif tel que "energie" n'étant pas de nature à écarter cette similitude et le risque de confusion en résultant.

Puis, le Requérant soutient que le Défendeur ne détient aucun droit, ni ne justifie d'aucun intérêt légitime en lien avec le nom de domaine litigieux, bien au contraire, puisqu'il l'aurait utilisé dans le cadre d'une opération de phishing, usurpant l'identité de collaborateurs du groupe Demathieu Bard, et en se faisant même passer pour un responsable des achats du Requérant.

Enfin, le Requérant estime que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de passer des fausses commandes auprès de partenaires commerciaux du Requérant en usurpant l'identité de ce dernier : il considère en effet qu'il est évident que l'utilisation du nom de domaine litigieux pour envoyer des courriers électroniques en provenance de l'adresse e-mail au format "[...].@demathieu-bard-

energie.com” est source de confusion, en particulier lorsque ces courriers électroniques reproduisent les marques et logos du Requêteur. Ces agissements sont constitutifs de mauvaise foi selon le Requêteur, le titulaire du nom de domaine ayant utilisé l'adresse électronique correspondante pour passer des commandes de matériel (transpalettes et peseurs) en se faisant passer pour le Requêteur.

Le Requêteur demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Le Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

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

- (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requêteur a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l'identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requêteur et le nom de domaine litigieux. 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.

Le Requêteur a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.2.1.

L'intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7.

Bien que l'ajout de termes supplémentaires, ici "energie", puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l'ajout de ce terme ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8.

La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile "preuve de la négative", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du 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 à l'égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requêteur a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté la démonstration prima facie du Requêteur et n'a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.

Les commissions administratives ont considéré que l'utilisation d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégale, ici une opération d'hameçonnage, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.13.1.

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

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) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi.

En l'espèce, la Commission administrative considère en premier lieu que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, compte tenu de ce qu'il reproduit intégralement et à l'identique la marque DEMATHIEU BARD au sein du nom de domaine litigieux, en ajoutant le terme "energie", et un tiret entre les termes "DEMATHIEU BARD" et "energie", un terme qui fait référence au cœur d'activité du Requêteur, ainsi que le logo du Requêteur dans des courriers électroniques en se faisant passer par un collaborateur de ce dernier.

En outre, l'usurpation par le Défendeur de l'identité dans le cadre de l'utilisation du nom de domaine litigieux est un autre indicateur de la mauvaise foi du Défendeur. Des commissions administratives ont estimé que l'usage d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégale, en l'espèce une tentative de se faire passer par un collaborateur du Requêteur en vue d'une opération d'hameçonnage, est constitutif de mauvaise foi. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.4.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.

La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède 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 <demathieu-bard-energie.com> soit transféré au Requêteur.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert unique

Date : 20 décembre 2024