

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DIF Management Holding B.V. contre Julien Chauveau

Litige No. DEU2024-0007

1. Les parties

Le Requéran est DIF Management Holding B.V., Pays-Bas (Royaume des), représenté par NLO Shieldmark B. V., Pays-Bas (Royaume des).

Le Défendeur est Julien Chauveau, France.

2. Nom de domaine, Registre et unité d'enregistrement

Le Registre du nom de domaine litigieux est "European Registry for Internet Domains" (ci-après désigné "EURid" ou le "Registre"). Le nom de domaine litigieux <dif-capital.eu> est enregistré auprès de Ligne Web Services (LWS) (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 7 mars 2024. En date du 8 mars 2024, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéran. Le 11 mars 2024, le Registre 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 même 11 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requéran à soumettre une plainte amendée. Le Requéran a déposé une plainte amendée le 14 mars 2024.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles ADR") et aux Règles supplémentaires de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires").

Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 18 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2024. Le

Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 avril 2024, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.

4. Les faits

Le Requéran est la société holding et la société de propriété intellectuelle de DIF Management B.V., dont le nom commercial est DIF Capital Partners Compagnies. Cette société néerlandaise est active dans la gestion de fonds d'infrastructure. D'après le Requéran, ses bureaux sont présents en Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et Australie.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques DIF, entre autres :

- Marque du Benelux DIF n° 0975798 enregistrée le 10 août 2015, désignant des services en classe internationale 36;
- Marque de l'Union Européenne DIF n° 014040836 enregistrée le 14 septembre 2015, désignant des services en classe internationale 36;
- Marque internationale DIF n° 1273871 enregistrée le 4 septembre 2015, désignant des services en classe internationale 36.

Par ailleurs, le Requéran affirme que son nom d'entreprise "DIF Capital" bénéficie d'une grande réputation dans l'Union européenne.

Le Requéran est titulaire du nom de domaine <dif.eu> enregistré le 10 mars 2006.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 janvier 2024. A la date du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site inactif. Le Requéran a soumis des preuves qui démontrent que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des correspondances frauduleuses.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à des marques sur laquelle le Requéran a des droits. De plus, il soutient que l'extension générique de premier niveau ".eu" ne doit pas être prise en considération lors de l'examen de cette similitude.

Le Requéran soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Il affirme que le Défendeur n'utilise ni ne démontre des préparatifs visant l'utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services antérieure à la plainte.

Enfin, le Requéran soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il affirme que de nombreuses personnes ont reçu des emails frauduleux émanant d'adresses liées au nom de domaine litigieux, contenant des demandes de paiement et relevés bancaires. Pour ces raisons, il affirme que le Défendeur enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit que la Commission administrative "statue sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles de procédure".

Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur " identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit "; et que, soit

ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur "sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine"; soit

iii) Le nom de domaine "a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi".

A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requéant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d'un Etat Membre et /ou du droit de l'Union européenne

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requéant est titulaire de plusieurs marques verbales enregistrées DIF. Par ailleurs, il est établi que les sociétés appartenant au groupe du Requéant utilisent la dénomination "DIF Capital Partners" à titre de nom d'entreprise dans un nombre important de juridictions européennes.

Le nom de domaine litigieux reproduit les marques enregistrées DIF, avec l'adjonction du terme "capital". Dans des décisions précédentes, les Commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que l'adjonction d'autres termes à la marque d'un requérant ne suffit pas à écarter **la similitude prêtant à confusion** lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine (Synthèse de l'OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), sections 1.7 et 1.8¹). En l'espèce, les marques DIF sont parfaitement reconnaissables et entièrement incorporées dans le nom de domaine litigieux. De plus, l'ajout de l'extension de code de pays de premier niveau ".eu" 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 ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11).

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques du Requéant, et la condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est donc satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR 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 B(11)(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

¹ Au vu des similitudes entre les Règles ADR et les Principes UDRP, la Commission administrative se refera aux Principes UDRP et à la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#) le cas échéant.

1. Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;

2. Le Défendeur, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne;

3. Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne.

Lorsque le Requéérant établit *prima facie* que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, c'est au Défendeur d'apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requéérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Le Requéérant soutient *prima facie* que le Défendeur n'est pas titulaire de marques ou autres droits non enregistrés lui conférant un droit sur le nom de domaine litigieux. Il apert que le Défendeur n'a pas utilisé pas le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine, et n'a pas fait de préparatifs démontrables dans ce but, en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Par ailleurs, le Défendeur n'est pas connu en tant que personne physique ou morale par le nom de domaine litigieux. Enfin, il n'est pas démontré que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitables – d'autant plus au vu de tentatives de fraude réalisées via l'adresse mail associée au nom de domaine litigieux.

Au vu des éléments ci-dessus, le Requéérant établit *prima facie* l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est satisfaite.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR dispose que la preuve de ce qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être constituée en particulier dans certains cas de figure.

Outre les circonstances énumérées dans ce paragraphe, la commission administrative peut également prendre en considération des circonstances particulières telles que (i) la nature du nom de domaine (par ex, une coquille d'une marque largement connue, ou un nom de domaine incorporant la marque du requérant plus un terme supplémentaire tel qu'un terme descriptif ou géographique), (ii) une absence évidente de droits ou d'intérêts légitimes associée à l'absence d'explication crédible du choix du nom de domaine par le défendeur, ou (iii) d'autres indices suggérant généralement que le défendeur a ciblé le requérant d'une manière ou d'une autre ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.2.1.).

En outre, la mauvaise foi est démontrée lorsque le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de l'utiliser à des fins illicites, en profitant des tentatives de sollicitation de transactions commerciales avec des tiers tout en usurpant l'identité du Requéérant, en créant un risque de confusion et en cherchant à tirer indûment profit de la réputation et du fonds de commerce du requérant ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.4 ; *Minerva S.A. v. TT Host*, Litige OMPI No. [D2016-0384](#) ; et *BHP Billiton Innovation Pty Ltd v. Domains By Proxy LLC / Douglass Johnson*, Litige OMPI No. [D2016-0364](#)).

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 janvier 2024, ce qui est nettement postérieur à l'enregistrement des marques DIF du Requêteur en 2015.

En l'espèce, le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux pour usurper l'identité du Requêteur (via un employé fictif) et s'adonner à des activités frauduleuses. Entre autres, il est établi que des tiers ont reçu divers emails contenant des demandes de paiement factices émanant de l'adresse mail associée au nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant utilisé le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses, il est incontestable que le nom de domaine litigieux a été acquis et utilisé de mauvaise foi (*The Prudential Assurance Company Limited v. Prudential Securities Limited*, Litige OMPI No. [D2009-1561](#)).

Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l'absence d'arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la condition d'enregistrement ou d'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR est doublement satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <dif-capital.eu> soit transféré au Requêteur².

8. English summary

In accordance with Paragraph B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of the current WIPO Case No. [DEU2024-0007](#):

1. The Complainant is DIF Management Holding B.V., Kingdom of Netherlands, and the Respondent is Julien Chauveau, France.
2. The disputed domain name is <dif-capital.eu> and it was registered on January 15, 2024, and has been resolving to an inactive page. It was used in fraudulent email communications.
3. The Complaint was filed in French on March 7, 2024.
4. The Complainant owns the following trademarks: Benelux DIF mark n° 0975798, registered on August 10, 2015, for services in class 36; European DIF mark n° 01404083, registered on September 14, 2015, for services in class 36; and International DIF mark n° 1273871, registered on September 14, 2015, for services in class 36.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that: The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union Law. The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

² (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR.

(ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requêteur. Ce dernier étant établi au Royaume des Pays-Bas, il satisfait aux critères généraux d'éligibilité pour l'enregistrement du nom de domaine litigieux énoncé à l'article 3 du Règlement (UE) 2019/517.

6. In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant.

/Benoit Van Asbroeck/

Benoit Van Asbroeck

Expert Unique

Le 25 avril 2024