

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Qualibat contre Maxime Carpentier

Litige No. D2023-4708

1. Les parties

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

Le Défendeur est Maxime Carpentier, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <qualibat-certification.com> est enregistré auprès de Hostinger, 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 13 novembre 2023. En date du 14 novembre 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 15 novembre 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 (Respondent (Privacy Protect LLC (PrivacyProtect.org))). Le 15 novembre 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 le 16 novembre 2023.

Le 15 novembre 2023, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 16 novembre 2023, le Requérant a confirmé sa demande afin que la procédure soit diligentée en français. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant.

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 21 novembre 2023, 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 11 décembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 décembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 décembre 2023, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu 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 QUALIBAT, association française loi de 1901, est un organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment destiné à informer les clients et les maîtres d'ouvrages, définir et apporter des éléments d'appréciation sur les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction. Le Requérant a une mission d'intérêt public dûment contrôlée.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes ("les marques QUALIBAT"):

- QUALIBAT, marque française N° 1274124 déposée le 18 mai 1984 et enregistrée le 16 novembre 1984 en classes 19 et 37;
- QUALIBAT, marque française N° 92403259 déposée le 29 janvier 1992 et enregistrée le 26 juin 1992 en classes 35, 38, 41 et 42;
- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 3257778 déposée le 19 novembre 2003 et enregistrée le 24 avril 2004 en classes 35, 37, 38, 41 et 42; et
- La marque semi figurative (contenant le terme QUALIBAT) collective de certification française N° 4260520 déposée le 29 mars 2016 et enregistrée le 22 juillet 2016 en classes 37, 40 et 42.

Le requérant est aussi titulaire du nom de domaine <qualibat.com>.

Le nom de domaine litigieux <qualibat-certification.com> a été enregistré par le Défendeur le 30 octobre 2023, ne redirige vers aucune page active et a été utilisé pour envoyer des courriers électroniques frauduleux dans une tentative d'hameçonnage.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments du Requérant se développent en trois parties:

- Le nom de domaine litigieux est similaire aux marques QUALIBAT au point de prêter à confusion :

En préalable le Requérant expose que la certification "Qualibat" permet de mettre en valeur la compétence technique de certaines entreprises du bâtiment. Il en est de même de la qualification "Qualibat Rge" dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Le nom de domaine litigieux contient intégralement les marques QUALIBAT du Requéant. Il est ajouté le terme générique "certification" qui est précisément l'activité du Requéant. Selon une jurisprudence constante, lorsque la marque du Requéant est reprise à l'identique dans le nom de domaine litigieux il y a similitude prêtant à confusion. L'ajout du terme "qualification" est insuffisant pour échapper à la similitude prêtant à confusion.

Le Requéant indique aussi qu'il est constant que l'extension générique de premier niveau ("gTLD") n'est jamais prise en considération pour apprécier la similitude.

Sa conclusion est que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques QUALIBAT dont le Requéant est titulaire.

- le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache :

Le Défendeur est inconnu sous le nom QUALIBAT CERTIFICATION sur tous les sites de recherche, notamment du registre des marques internationales. De plus il ne fait pas un usage légitime et loyal du nom de domaine litigieux. Tout au contraire il a créé une adresse électronique "[...].@qualibat-certification" pour mener une campagne d'hameçonnage auprès des entreprises qualifiées et certifiées QUALIBAT. Enfin le Défendeur n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le Requéant. Ce dernier ne lui a jamais donné une licence ou autorisation d'utiliser sa marque QUALIBAT. Le Défendeur ne peut donc raisonnablement revendiquer un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requéant ajoute qu'un nom de domaine utilisé pour des activités illégales telles que l'hameçonnage ou l'usurpation d'identité ne peuvent jamais conférer de droits ou d'intérêts légitimes à un Défendeur.

En conclusion le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

- Le nom de domaine litigieux <qualibat-certification.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

En effet, en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une confusion avec les marques du Requéant. Il a notamment créé, comme déjà vu, l'adresse mail "[...].@qualibat-certification.com" pour mener une campagne d'hameçonnage en attirant à des fins lucratives des sociétés qualifiées et certifiées par le Requéant en usurpant l'identité de ce dernier.

Ceci prouve que le Défendeur connaissait parfaitement les marques QUALIBAT au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. D'autant plus que la marque QUALIBAT bénéficie d'une connaissance très élevée en France où environ 45000 entreprises bénéficient de cette certification. Le Défendeur n'a d'ailleurs pas soumis de réponse ou d'explication. Le Défendeur a de surcroît eu recours à un service d'anonymisation pour cacher son identité et ses coordonnées. Il a même fourni à l'Unité d'enregistrement une adresse complètement fantaisiste qui n'existe pas.

Tout ceci montre que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conclusion générale et à titre de réparation le Requéant demande que le nom de domaine litigieux <qualibat-certification.com> lui soit transféré.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Quant à la procédure : Langue de la procédure

En vertu des Principes directeurs et du paragraphe 11 des Règles d'application, la langue de procédure est la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux, en l'espèce l'anglais. Néanmoins, il peut être dérogé à ce principe sur demande justifiée de l'une des parties et sans objection expresse de l'autre partie.

En l'espèce, le Requéran a demandé que la langue de la procédure soit le français, notamment pour les raisons suivantes :

- le Défendeur est localisé en France;
- le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux afin de créer une adresse email "[...]@qualibat-certification.com" et mener une campagne d'hameçonnage et les emails adressés étaient en langue française, ce qui démontre que le Défendeur maîtrise la langue française.

Au vu de ce qui précède et des circonstances de l'affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu'il est probable que le Défendeur comprenne la langue française.

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application et au vu des circonstances de cette procédure et en l'absence d'objection de la part du Défendeur, la Commission administrative, libre d'opter pour le choix de la langue anglaise ou du français, a décidé de faire droit à la demande du Requéran en optant pour le français.

6.2. Quant au fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est de jurisprudence constante que lorsque la marque du Requéran, en l'espèce QUALIBAT, est reproduite à l'identique dans le nom de domaine litigieux, il y a similitude prêtant à confusion. L'ajout du terme "qualification" ne permet pas d'échapper à la similitude prêtant à confusion (voir les sections 1.7 et 1.8 de la 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](#)").

Il est aussi constant que le gTLD (en l'espèce ".com") n'est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.

Il y a donc similitude prêtant à confusion (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requéran indique clairement qu'il n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec le Défendeur et qu'il ne lui a jamais accordé une licence ou le droit d'utiliser sa marque QUALIBAT sous quelque forme que ce soit.

Ceci est une preuve *prima facie* de l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait dès lors à ce dernier d'apporter la preuve contraire (voir section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)). Le Défendeur n'ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure le Requéran est réputé remplir les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il est clair que le Défendeur connaissait parfaitement le Requéran et sa marque QUALIBAT au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. L'ajout du mot "certification" en est, en quelque sorte, un aveu. Cet enregistrement a été fait de mauvaise foi. Celle-ci est confortée par une anonymisation et par une adresse fantaisiste donnée à l'Unité d'enregistrement.

Il en est de même de l'usage qui est également de mauvaise foi. En effet, la création et l'envoi de courriels avec une adresse électronique générée avec le nom de domaine litigieux "[...]@qualibat-certification.com" en est la preuve. Ce faisant le Défendeur trompe les Internauts, usurpe l'identité du Requéant et pratique de l'hameçonnage en vue d'en tirer profit.

L'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux ont donc été accomplis de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

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-certification.com> soit transféré au Requéant.

/Jean-Claude Combaldieu/

Jean-Claude Combaldieu

Expert Unique

Le 22 décembre 2023