

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Spie Batignolles contre Gerad molina, SPIE BATIGNOLLES MALET

Litige No. D2023-5135

1. Les parties

Le Requérant est Spie Batignolles, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Gerad molina, SPIE BATIGNOLLES MALET, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Spie Batignolles auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 8 décembre 2023. En date du 8 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 11 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 et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 14 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 décembre 2023.

Le 14 décembre 2023, le Centre a également informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 15 décembre 2023, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien 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 10 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 janvier 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 février 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman 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 active dans le domaine de la construction et des grands travaux d'infrastructures et intervenant sur l'ensemble des métiers du bâtiment et des travaux publics. Le Requérant réalise un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros et emploie 8.000 collaborateurs.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques comportant la dénomination SPIE BATIGNOLLES, dont la marque française n° 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988, la marque internationale n° 535026 enregistrée le 17 février 1989, et la marque de l'Union européenne n° 003540226 enregistrée le 5 décembre 2006 (ci-après ensemble désignées : "la Marque").

Le Requérant détient également de nombreux noms de domaine, dont <spiebatignolles.com>, enregistré le 27 avril 2009, et <spiebatignollesmalet.fr>, enregistré le 11 octobre 2021.

Le nom de domaine litigieux <spie-batignolles-malet.com> a été enregistré le 1^{er} décembre 2023.

A la date de la présente décision, le nom de domaine litigieux renvoie à une page parking de l'Unité d'enregistrement. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait également à une page de parking et le Requérant produit également des preuves que le nom de domaine litigieux a aussi été utilisé pour l'envoi d'e-mails frauduleux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant dispose d'un droit sur la Marque.

(ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque.

(iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu'il reproduit la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des Internauts en laissant croire qu'il est lié au Requérant.

(iv) Le Défendeur n'a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur, qui n'est pas connu par le nom de domaine litigieux, ne peut justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

(v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, et l'utilise, de mauvaise foi.

(vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

A. Langue de la procédure

L'Unité d'enregistrement a indiqué que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, en raison du fait que le Défendeur est localisé en France et qu'il comprend et écrit le français puisque sa tentative d'hameçonnage est rédigée en langue française.

Le Défendeur ne s'est pas opposé à cette demande.

Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure.

La Commission administrative constate que le Défendeur est localisé en France et s'est servi du nom de domaine litigieux pour configurer un serveur de messagerie et envoyer un e-mail rédigé en français, et ces constatations ainsi que le fait qu'il ne se soit pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français, laissent présumer une compréhension suffisante de la langue française par celui-ci, et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais supplémentaires, fait application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application et de son pouvoir souverain d'appréciation et décide que le français sera la langue de la procédure.

B. Défaut de réponse

La Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.

6.2. Les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le cadre de l'analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit dans un premier temps vérifier si le Requérant détient des droits de marque.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination SPIE BATIGNOLLES, à titre de marque enregistrée.

Demeure alors la question de la comparaison entre cette Marque d'une part et le nom de domaine litigieux d'autre part. Or le nom de domaine litigieux reproduit la Marque intégralement.

La seule différence consiste en l'ajout de l'élément "malet" après la Marque. Cet ajout n'empêche pas d'écarter la similitude prêtant à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Cette différence ne saurait d'ailleurs aux yeux de la Commission administrative permettre de distinguer le nom de domaine litigieux de la Marque, qui demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir 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](#)"), section 1.7.).

Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau ("gTLD") (telles que ".com"), nécessaires pour l'enregistrement d'un nom de domaine, sont généralement sans incidence sur l'appréciation de l'identité ou de la similitude prêtant à confusion, les gTLD pouvant donc ne pas être pris en considération (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11.1.).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite, le nom de domaine litigieux étant similaire au point de prêter à confusion avec la Marque.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est admis que, s'agissant de la preuve d'un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d'un requérant. Lorsqu'un requérant a allégué le fait que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d'établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.).

Aucun élément du dossier ne révèle que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu'il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur n'est en aucune manière affilié au Requêteur et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant la Marque.

Par ailleurs, les éléments du dossier ne démontrent pas que le Défendeur fasse un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime, au vu des éléments du dossier et de l'activité en France de la filiale dénommée Spie Batignolles Malet du Requêteur, que certains Internautes pourraient penser que le nom de domaine litigieux, contenant la Marque sur laquelle le Requêteur a des droits, renvoie au Requêteur, pour lequel il comporte un risque d'affiliation par association, en ce sens qu'il usurpe effectivement l'identité du Requêteur ou suggère un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, et est d'avis que l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l'enregistrement comme dans l'usage du nom de domaine litigieux.

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l'enregistrement ne ressort d'aucun document soumis au dossier.

La Commission administrative estime que le choix d'inclure dans le nom de domaine litigieux la Marque, dont le caractère distinctif a déjà été reconnu par une précédente commission administrative (voir *Spie Batignolles c. MORAD MORIME PLAQUIELECTRO*, Litige OMPI No. [D2021-1644](#)), en la faisant suivre de l'élément "malet", ce qui reproduit la dénomination sociale d'une importante filiale du Requéant, ne peut être le fruit d'une simple coïncidence, et qu'il n'est pas plausible qu'au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.

La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requéant apporte la preuve que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans une tentative d'hameçonnage.

L'utilisation d'un nom de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.1.4 et 3.4).

La Commission administrative conclut qu'en utilisant le nom de domaine litigieux pour créer une adresse de messagerie et envoyer un message d'hameçonnage, et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

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 <spie-batignolles-malet.com> soit transféré au Requéant.

/Louis-Bernard Buchman/

Louis-Bernard Buchman

Expert Unique

Le 12 février 2024