

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DIF Management Holding B.V. contre Julien Chauveau

Litige No. D2024-1092

1. Les parties

Le Requérant 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 et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <dif-capital.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par DIF Management Holding B.V. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 12 mars 2024. En date du 13 mars 2024, 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 même 13 mars 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.

Le 25 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d'enregistrement était le français. Il a par là-même invité le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d'un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, soit une traduction en anglais de sa plainte ou encore une demande afin que le français soit la langue de la procédure.

Pareillement, le 25 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du 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 en français le 28 mars 2024.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond 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 2 avril 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 22 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.

En date du 25 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 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 Requêteur, 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 Requêteur, ses bureaux sont présents en Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et Australie.

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

- Marque internationale DIF n° 1273871 enregistrée le 4 septembre 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; et
- Marque du Benelux DIF n° 0975798 enregistrée le 10 août 2015, désignant des services en classe internationale 36.

Par ailleurs, le Requêteur affirme que son nom d’entreprise “DIF Capital” bénéficie d’une grande réputation dans l’Union européenne.

Le Requêteur 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 Requêteur a soumis des preuves qui démontrent que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer au moins une correspondance frauduleuse.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

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

Le Requêteur 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 Requêteur 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. 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

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requéant est titulaire de plusieurs marques verbales enregistrées DIF.

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 une similitude pouvant prêter 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 1.8). 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 générique de premier niveau ".com" 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 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs 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 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou
- iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Lorsque le Requéant établit prima facie que le défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et 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 Requéant est réputé avoir satisfait au deuxième élément ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Lorsque le Requéant 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 Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Le Requérant 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 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 Requérant 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 (4)(a) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs 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 Requérant, 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 Requérant en 2015.

En l'espèce, le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux pour usurper l'identité du Requérant (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, de montants allant jusqu'à EUR 35 000. 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 double condition d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

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 <dif-capital.com> soit transféré au Requérant.

/Benoit Van Asbroeck/

Benoit Van Asbroeck

Expert Unique

Le 16 mai 2024