

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Qualibat contre Théophile Kiefer

Litige No. D2024-2384

### 1. Les parties

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

Le Défendeur est Théophile Kiefer, France.

### 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <qualibati.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée 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 11 juin 2024. En date du 12 juin 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 Requéant. Le 13 juin 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 13 juin 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéant à soumettre une plainte amendée. Le Requéant a déposé une plainte amendée le 17 juin 2024.

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 18 juin 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 8 juillet 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 juillet 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 juillet 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 Requéran est une association de droit français, créée en 1949, dont l'objet est de reconnaître et valoriser les compétences et l'excellence des savoir-faire des entreprises du secteur de la construction. Le Requéran est un organisme de qualification et de certification, concernant tous les travaux de construction et de rénovation à l'exception de l'électricité, ayant qualifié plus de 60.000 entreprises en France. Il dispose en France d'un réseau de 35 agences régionales.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques comportant le terme QUALIBAT, dont la marque française QUALIBAT No. 1274124, enregistrée le 18 mai 1984 (ci-après désignée : "la Marque").

Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <qualibat.com>, qui renvoie vers son site offrant des qualifications en ligne.

La date d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le 21 mars 2024.

Le nom de domaine litigieux ne renvoyait à aucun site actif. Au jour de la présente décision, il ne renvoie toujours pas à un site actif.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requéran**

- (i) Le Requéran 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 Requéran, en ce qu'il est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des Internautes en laissant croire qu'il est lié au Requéran.
- (iv) Le Défendeur n'a jamais été affilié au Requéran ni été autorisé par le Requéran (qui ne connaît pas le Défendeur et n'a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
- (v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l'utilise de mauvaise foi.
- (vi) Le Requéran demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

##### **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. Aspects procéduraux – 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 litigieux.

### **6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l'espèce**

#### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l'identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d'une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.7. 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](#)).

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination QUALIBAT, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux, en dépit de l'ajout d'une lettre finale "i", reproduit la Marque à l'identique, et que par conséquent la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs est établie. Voir section 1.7 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau ("gTLD"), telles que ".com", nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l'appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions, la Commission administrative est d'avis que le premier élément requis par les Principes directeurs a été établi.

#### **B. Droits ou intérêts légitimes**

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, 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 section 2.1. de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requêteur a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n'a pas présenté d'arguments ni de preuves contraires suffisants, qu'ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement.

De plus, le nom de domaine litigieux étant quasiment identique à la Marque, il comporte un risque d'affiliation implicite. Voir section 2.5.1. de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Dans ces conditions, la Commission administrative est d'avis que le second élément des Principes directeurs a été établi.

### **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent indiquer que des noms de domaines litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, mais d'autres circonstances peuvent être retenues pour déterminer si l'enregistrement et l'utilisation par un défendeur sont de mauvaise foi.

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.

Le terme QUALIBAT est utilisé à titre de marque depuis 1984 par le Requêteur, et la Commission administrative estime que le choix de ce terme pour l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, lequel est comme le Requêteur localisé en France, a été délibéré et non le fruit d'une coïncidence.

En conséquence, le Défendeur ne saurait prétendre avoir ignoré la Marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et a donc procédé délibérément à un enregistrement de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Par ailleurs, il est établi que le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive. Or la simple immobilisation d'un nom de domaine, sans raison légitime, peut être constitutive d'une utilisation de mauvaise foi. Des commissions administratives ont en effet estimé que la non-utilisation d'un nom de domaine n'empêchait pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive.

Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que la non-utilisation du nom de domaine litigieux n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi dans les circonstances de la présente procédure.

Bien que les commissions administratives examinent l'ensemble des circonstances dans chaque cas, les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l'application de la doctrine de la détention passive sont notamment l'absence de réponse du défendeur ou de preuve d'un usage réel ou envisagé de bonne foi, et l'in vraisemblance de l'usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine. Voir la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative note la composition du nom de domaine litigieux, qui est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque, l'absence de réponse du Défendeur ou de preuve d'un usage réel ou envisagé de bonne foi, et estime qu'il n'est pas possible d'imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, eu égard notamment à l'activité du Requêteur de qualification et de certification d'entreprises du secteur de la construction.

La Commission administrative conclut qu'en détenant passivement le nom de domaine litigieux et en ne se manifestant pas dans la présente procédure, le Défendeur a procédé à un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il en résulte que le troisième élément des Principes directeurs a été établi.

## **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 <qualibati.com> soit transféré au Requérant.

*/Louis-Bernard Buchman/*

**Louis-Bernard Buchman**

Expert Unique

Le 25 juillet 2024