

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vinci Construction contre Cedric Franck

Litige No. D2024-3617

1. Les parties

Le Requéant est Vinci Construction, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.

Le Défendeur est Cedric Franck, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

La Plainte (en français) a été déposée auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 6 septembre 2024. En date du 6 septembre 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 24 septembre 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 (REDACTED FOR PRIVACY). Le 24 septembre 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requéant a déposé une plainte amendée le 26 septembre 2024, demandant de retrait partiel de l'un des noms de domaines. Le 27 septembre 2024, le Centre a informé les parties du retrait partiel.

Le 24 septembre 2024, 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 26 septembre 2024, le Requéant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéant.

Le Centre a vérifié que la plainte et 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 27 septembre 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 17 octobre 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse.


En raison d'une erreur administrative, il semble que les e-mails de notification de la plainte du Centre n'ont pas été envoyés à l'une des adresses e-mail du Défendeur. Compte tenu de ces circonstances, le Centre a accordé au Défendeur un délai supplémentaire de cinq jours, jusqu'au 23 octobre 2024, pour indiquer s'il souhaitait participer à cette procédure. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 octobre 2024, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 30 octobre 2024, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl 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, filiale du Groupe VINCI, se présente comme un des leaders mondiaux en matière de construction. Il réalise notamment des activités de travaux publics en France sous la dénomination EUROVIA, telles que la conception, la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et d'aménagements urbains.

Le Requêteur est notamment titulaire des marques suivantes ("les Marques EUROVIA") :

- la marque semi-figurative française  n°3607471 déposée et enregistrée le 27 octobre 2008 pour des produits et services en classe 2, 4, 19, 35, 36, 37, 40 et 42 et régulièrement renouvelée;
- la marque verbale française EUROVIA n° 1439722 déposée et enregistrée le 21 octobre 1987 pour des produits et services en classes 2, 4, 19, 37, 40 et 42 et régulièrement renouvelée;
- la marque verbale française EUROVIA n° 96646529 déposée et enregistrée le 17 octobre 1996 pour des produits et services en classes 35, 36, 42 et 45 et régulièrement renouvelée.

Une des sociétés du Groupe auquel appartient le Requêteur est également titulaire de noms de domaine incorporant le terme EUROVIA :

- le nom de domaine <eurovia.fr>, enregistré le 26 août 1998, exploité par le Requêteur pour ses activités;
- le nom de domaine <eurovia.com>, enregistré le 25 février 1998, lequel renvoie au nom de domaine <eurovia.fr>;
- le nom de domaine <eurovia-idf.com>, enregistré le 7 août 2016.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 28 juillet 2024 et redirige vers une page parking. Il a également été utilisé afin d'adresser des courriels en se faisant passer pour le Requêteur.

5. Argumentation des parties

A. Le Requêteur

Le Requêteur soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.

Notamment, le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion avec les Marques EUROVIA sur lesquelles il détient des droits. Il considère que le nom de domaine litigieux reprend intégralement les Marques EUROVIA, en position d'attaque, séparée par un tiret des termes "iledefrance", lesquels sont descriptifs de la région française Île-de-France.

Le Requêteur soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il souligne que le Défendeur n'a aucun lien avec le Requêteur : il n'est ni concessionnaire, ni distributeur, ni licencié autorisé du Requêteur, lequel ne lui a pas autorisé à faire usage de ses marques et plus largement de sa dénomination EUROVIA. Le Requêteur ajoute que le Défendeur n'est visiblement pas communément connu sous le nom EUROVIA ILE DE FRANCE ou EUROVIA.

Enfin, le Requêteur considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il relève que le Requêteur est largement implanté sur l'ensemble du territoire français depuis plus de 25 ans et que le Défendeur, selon toute vraisemblance, connaissait l'existence des droits antérieurs du Requêteur. Le Requêteur souligne en outre que les coordonnées du Défendeur suggèrent qu'il est officiellement rattaché au Requêteur ce qui n'est pas le cas. Enfin, le Requêteur soutient que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi, d'une part parce qu'il renvoie à une page parking et d'autre part, parce qu'il est utilisé à des fins d'hameçonnage.

B. Le Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Langue de la Procédure

La langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Conformément aux Règles d'application, paragraphe 11(a), en l'absence d'un contrat entre les parties, ou en l'absence d'une mention contraire au contrat d'enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d'enregistrement.

La Plainte a été déposée en français. Le Requêteur a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :

- le Requêteur est une société française;
- l'élément final du nom de domaine litigieux "iledefrance", fait référence à la région française Île-de-France;
- les courriels frauduleux qui ont été envoyés par le Défendeur à partir du nom de domaine litigieux sont rédigés en langue française;
- le Défendeur est domicilié en France.

Le Défendeur n'a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure.

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'utiliser une langue différente que celle du contrat d'enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l'espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (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 4.5.1).

Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, la langue de la procédure doit être le français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l'identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée, mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.7.

Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.2.1.

L'intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.7.

Bien que l'ajout de termes supplémentaires ici, "ILEDEFRANCE", puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l'ajout de ces termes ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.8.

En effet, la marque EUROVIA reste reconnaissable dans le nom de domaine puisqu'elle est séparée par un tiret des termes supplémentaires "ILEDEFRANCE" lesquels sont des termes de désignation géographique d'une région française dans laquelle le Requérant exerce ses activités.

La Commission administrative considère donc que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile "preuve de la négative", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, c'est au défendeur d'apporter des éléments pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 2.1.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n'a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.

En effet, la Commission administrative estime que le Requérant établit qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques EUROVIA ou à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu'il n'apparaît pas que le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, il apparaît que le nom de domaine litigieux n'est, à la date de la décision, pas actif et que le Requérant a apporté la preuve de ce que celui-ci était utilisé pour adresser des courriels en se faisant passer pour le Requérant à des fins d'hameçonnage.

Les commissions administratives ont considéré que l'utilisation d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégale ici, la revendication d'hameçonnage, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l'OMPI, version 3.0., section 2.13.1.

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi.

En l'espèce, la Commission administrative note que les Marques EUROVIA du Requéant ont été enregistrées et utilisées bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux et que le Défendeur devait avoir connaissance des Marques EUROVIA du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d'enregistrer un nom de domaine reprenant intégralement les Marques EUROVIA du Requéant et qu'il a utilisé le nom de domaine litigieux pour adresser des courriels d'hameçonnage en se faisant passer pour le Requéant. Il ne fait donc aucun doute que le Défendeur avait connaissance des Marques EUROVIA du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'il a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, afin de pouvoir se faire passer pour le Requéant à des fins lucratives.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d'autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.2.1.

Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d'un nom de domaine (incluant une page blanche ou "à venir") n'exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l'espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l'espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l'étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d'un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d'enregistrement). Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.3. En l'espèce, la Commission administrative note la distinctivité ou la réputation de la marque du Requéant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l'espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.

Des commissions administratives ont estimé que l'usage d'un nom de domaine dans le cadre d'une activité illégale ici, la revendication d'hameçonnage, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.4. En l'espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.

La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <eurovia-iledefrance.com> soit transféré au Requéant.

/Christiane Féral-Schuhl/

Christiane Féral-Schuhl

Commission administrative unique

Date: 13 novembre 2024