

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

qualibat.fr

Demande n° FR-2022-03023



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : L'association QUALIBAT

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : qualibat.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 janvier 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 4 février 2023

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 octobre 2022 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 25 octobre 2022.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 novembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <qualibat.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou

de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Introduction

La présente plainte est soumise pour décision, conformément à l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques et du Règlement du système de résolution de litiges Syreli.

II. Les Parties

A. Le Requérant

Dans le cadre de cette procédure administrative, le Requérant est QUALIBAT, association française loi de 1901, dont le siège social est situé 55 avenue Kléber, 75016 Paris, France.

Les coordonnées du Requérant sont :

Adresse : 55 avenue Kléber, 75016 Paris, France

Numéro de téléphone : +33 (0) 1 47 04 26 01

Numéro de télécopieur : +33 (0) 1 47 04 52 83

Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom du Requérant est : [...]

B. Le Titulaire

Conformément à l'extrait Whois fourni par le site <https://www.afnic.fr> et aux informations complémentaires fournies par l'Afnic, le Titulaire dans cette procédure administrative est [Prénom Nom du Titulaire]. Des copies de l'imprimé des recherches effectuées dans la base de données susmentionnée le 4 octobre 2022 (annexe 1) ainsi que la réponse de l'Afnic suite à la demande de divulgation de données (Annexe 2) sont jointes aux présentes.

Les éléments d'information dont dispose le Requérant sur la manière d'entrer en relation avec le Titulaire sont les suivants :

[Anonymisation]

III. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige porte sur le nom de domaine suivant :

qualibat.fr, enregistré le 30 janvier 2021

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GANDI, dont les coordonnées sont les suivantes :

Adresse : 63-65 boulevard Massena, 75013 Paris, France

Numéro de téléphone : +33 1 43 73 78 51

Adresse électronique : noc@gandi.net

IV. Intérêt à agir

Le Requérant est QUALIBAT, association française loi de 1901, 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.

A travers ses labels de qualification et de certification, QUALIBAT valorise une sélection d'entreprises de toutes spécialités et de toutes tailles ayant fait preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire.

Depuis 1949, QUALIBAT a une mission d'intérêt public. L'organisme est né de la volonté des professionnels du bâtiment de valoriser la compétence et la fiabilité afin que la confiance accompagne systématiquement tout projet de construction et rénovation. Pour ses activités, QUALIBAT est lui-même soumis à des règles exigeantes, celles de l'accréditation par le COFRAC.

À travers ses labels de qualification et de certification, QUALIBAT aide à faire connaître une communauté de plus de 70 000 professionnels qualifiés et certifiés dont les compétences techniques méritent d'être reconnues. QUALIBAT accompagne les clients finaux, particuliers et maîtres d'ouvrage professionnels, dans le choix du partenaire idéal pour leurs travaux.

A cet effet, QUALIBAT est notamment titulaire des marques suivantes :

- QUALIBAT, marque française N° 1274124 déposée le 18 mai 1984 en classes 19 et 37
- QUALIBAT, marque française N° 92 403 259 déposée le 29 janvier 1992 en classes 35, 38, 41 et 42
- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 03 3 257 778 déposée le 19 novembre 2003 en classes 35, 37, 38, 41 et 42



- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 16 4 260 520 déposée le 29 mars 2016 en classes 37, 40 et 42

Vous trouverez ci-joint copie des extraits de la base de données en ligne de l'INPI, l'Office français des marques, correspondant à ces marques (Annexe 3).

La marque QUALIBAT est exploitée non seulement pour désigner ses services de qualification et de certification des entreprises du bâtiment mais également comme marque collective de certification pour indiquer que les entreprises qualifiées et certifiées QUALIBAT répondent au règlement d'usage mis en place par QUALIBAT et respectent les conditions fixées. Les



entreprises qualifiées et certifiées ont alors le droit d'exploiter le logo  pour informer leurs clients et partenaires qu'elles bénéficient de ces qualifications et certifications.

Le Requéant est également titulaire du nom de domaine qualibat.com qui renvoie vers son site Internet www.qualibat.com. Les données relatives au titulaire du nom de domaine qualibat.com sont confidentielles mais nous joignons à la présente plainte copie de la première page du site Internet www.qualibat.com vers lequel renvoie le nom de domaine qualibat.com et présentant les activités du Requéant (Annexe 4) ainsi que les mentions légales du site Internet www.qualibat.com (Annexe 5) attestant que l'association QUALIBAT est bien titulaire du site Internet www.qualibat.com et donc du nom de domaine qualibat.com.

QUALIBAT est enfin le nom du Requéant. Nous joignons un extrait du site Internet www.infogreffe.fr attestant que QUALIBAT est bien le nom du Requéant (Annexe 6).

Le nom de domaine objet de la présente plainte qualibat.fr est composé uniquement du terme

QUALIBAT, identique aux marques QUALIBAT citées ci-dessus. Il a été réservé postérieurement à la date de dépôt des marques QUALIBAT citées ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, le Requéant dispose bien d'un intérêt à agir l'encontre de ce nom de domaine et à demander le transfert de ce dernier à son profit, conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

V. Moyens de fait et de droit

[12.] La présente plainte est fondée sur l'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 2° du CPCE aux termes duquel « (...) l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi »

A/ Atteinte aux droits invoqués par le Requéérant

Le nom de domaine qualibat.fr est composé du terme QUALIBAT, identique aux marques QUALIBAT citées ci-dessus. Il a été réservé postérieurement à la date de dépôt des marques QUALIBAT citées ci-dessus. Le public visé pensera donc qu'il existe un lien entre ce nom de domaine et les marques QUALIBAT du Requéérant.

Le nom de domaine qualibat.fr porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéérant sur ses marques QUALIBAT citées ci-dessus, sa dénomination QUALIBAT ainsi que son nom de domaine qualibat.com.

B/ Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 1er du CPCE, « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

En l'espèce, le Titulaire n'est pas connu sous le nom QUALIBAT ou sous un nom apparenté et n'utilise donc pas ce nom, ou un nom identique ou apparenté dans le cadre d'une offre de bien ou de services et il n'est pas non plus en mesure de démontrer qu'il s'y est préparé.

De plus, le Titulaire n'est titulaire d'aucun droit sur la dénomination QUALIBAT.

Nous joignons aux présentes les résultats d'une recherche mondiale parmi les marques au nom de [Prénom Nom du Titulaire] attestant que le Titulaire du nom de domaine qualibat.fr n'est titulaire d'aucune marque sur le nom QUALIBAT (Annexe 7).

Enfin, le Titulaire ne fait pas un usage non commercial du nom de domaine ni d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. En effet, le nom de domaine qualibat.fr ne renvoie pas vers un site actif, comme l'atteste la copie des résultats de la requête www.qualibat.fr (Annexe 8) et n'a jamais renvoyé vers un site actif.

De plus, une recherche sur le moteur de recherche www.google.fr associant le nom QUALIBAT et le nom du Titulaire [Prénom Nom du Titulaire] ne fait apparaître aucun résultat pertinent (Annexe 9).

Le Titulaire ne justifie pas et ne peut pas justifier d'un intérêt légitime sur ce nom de domaine. De plus, non seulement le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime sur ce nom de domaine mais il agit également de mauvaise foi.

Mauvaise foi du Déposant

La marque QUALIBAT et le dispositif RGE bénéficient d'une connaissance très élevée en France. En effet, en France, plus de 59 000 entités sont qualifiées QUALIBAT RGE, comme

l'atteste l'article du site batiactu.com du 27 janvier 2022 (Annexe 10). Ainsi, étant basé en France et en réservant un nom de domaine comprenant le terme QUALIBAT, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requéant sur les marques QUALIBAT et a donc sciemment réservé le nom de domaine qualibat.fr afin d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requéant.

En outre, l'Afnic a déjà reconnu, dans sa décision N° FR-2022-02912 du 13 septembre 2022 que le Requéant bénéficiait d'une certaine renommée. Nous joignons une copie de cette décision aux présentes (Annexe 11). Etant basé en France, le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du Requéant sur les marques QUALIBAT.

Or, il a déjà été reconnu dans des décisions antérieures rendues par l'OMPI que la connaissance d'une marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine contesté suggère que l'enregistrement a été réalisé de mauvaise foi (Affaire No. D2021-0215, NG Biotech contre [X.] (Annexe 12).

Le Défendeur est également dans l'incapacité de soumettre une réponse ou de fournir une preuve de la réservation de bonne foi de ce nom de domaine et n'est pas en mesure de fournir une explication crédible du choix de ce nom de domaine. Il doit au contraire être reconnu que le Défendeur a sciemment réservé ce nom de domaine pour cibler les entreprises qui bénéficient de la qualification et de la certification délivrées par le Requéant.

Il convient donc de considérer que le nom de domaine qualibat.fr a été réservé de mauvaise foi et que le Défendeur a agi de mauvaise foi en réservant ce nom de domaine. Comme indiqué ci-dessus, le nom de domaine qualibat.fr ne renvoie pas un vers site actif. Cependant, selon une jurisprudence constante, dès le début de l'UDRP, les panélistes ont constaté que la non-utilisation d'un nom de domaine (y compris une page vierge ou "à venir") n'empêcherait pas un constat de mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive.

En l'espèce, la marque antérieure du Requéant est très connue sur le territoire français, le Défendeur est dans l'incapacité de soumettre une réponse ni de fournir une preuve d'une utilisation de bonne foi réelle ou envisagée et il est invraisemblable que ce nom de domaine puisse être utilisée de bonne foi. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le fait de que ce nom de domaine ne renvoie pas un vers site actif n'exclut pas le fait qu'il puisse être considéré comme étant utilisé de mauvaise foi, comme l'a rappelé l'OMPI dans ses décisions n° D2017-0246, "Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens" Marketing GmbH c. Godaddy.com, Inc. <docmartens.xyz> (Annexe 13) et N° D2016-2140 Virgin Enterprises Limited c. [X.], <virginmedia.shop> (Annexe 14).

Il convient donc de considérer que le nom de domaine qualibat.fr est également exploité de mauvaise foi.

Il convient par conséquent de considérer que le Titulaire du nom de domaine qualibat.fr a obtenu l'enregistrement de ce nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant, titulaire d'un droit de marque apparentée à ce nom de domaine, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et avec l'intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation du Requéant et que le nom de domaine qualibat.fr a donc été réservé et est exploité de mauvaise foi.

CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, le Requéant dispose bien d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine qualibat.fr, ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant et le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi.

Nous remercions en conséquence l'AFNIC de bien vouloir reconnaître que le Requéant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine qualibat.fr, que ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant et que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi, et de bien vouloir prononcer la transmission

du nom de domaine qualibat.fr au profit du Requérant.
Si toutefois l'Afnic considérait que le nom de domaine ne peut être transféré au Requérant, le Requérant lui demande de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine qualibat.fr soit supprimé. ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des informations extraites du site Infogreffe (annexe 6) et des notices complètes de marques (annexe 3) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <qualibat.fr> est identique :

- Au nom du Requérant, l'association déclarée QUALIBAT inscrite au répertoire SIRENE depuis 1974 sous le numéro SIREN 784 671 141.
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « QUALIBAT » numéro 1274124 enregistrée le 18 mai 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 19 et 37 ;
 - La marque verbale française « QUALIBAT » numéro 92403259 enregistrée le 29 janvier 1992 et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 38, 41 et 42 ;
 - La marque verbale française « QUALIBAT » numéro 3257778 enregistrée le 19 novembre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38, 41 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « QUALIBAT » numéro 4260520 enregistrée le 29 mars 2016 pour les classes 37, 40 et 42.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <qualibat.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « QUALIBAT » numéro 1274124 enregistrée le 18 mai 1984 et régulièrement renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, l'association QUALIBAT, se présente comme étant 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 ; il indique que « depuis 1949, QUALIBAT a une mission d'intérêt public » ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises « QUALIBAT » enregistrées entre 1984 et 2016 couvrant des services tels que « Conseils en construction, expertise dans le domaine de la construction, délivrance de certificats de qualification et d'agrément » ;
- Le Requérant déclare, sans le démontrer, être titulaire du nom de domaine <qualibat.com> ;
- Le Requérant exploite le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <qualibat.com> (annexes 4 et 5) ;
- Selon l'article publié sur le site <https://www.batiactu.com>, en 2021, 59.009 entreprises détenaient le sigle « RGE » (reconnu garant de l'environnement) délivré par le Requérant (annexe 10) ;
- Le nom de domaine <qualibat.fr>, enregistré le 30 janvier 2021, est exclusivement composé de la reprise à l'identique des marques « QUALIBAT » antérieures du Requérant ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - « N'est pas connu sous le nom QUALIBAT ou sous un nom apparenté et n'utilise donc pas ce nom, ou un nom identique ou apparenté dans le cadre d'une offre de bien ou de services » ;
 - « N'est titulaire d'aucun droit sur la dénomination QUALIBAT » ;
 - « N'est titulaire d'aucune marque sur le nom QUALIBAT », à l'appui de l'annexe 7 ; cependant, la pièce à elle seule ne permet pas de le démontrer ;
- Une recherche sur le moteur de recherche Google sur les termes « [Prénom Nom du Titulaire] QUALIBAT » ne fait apparaître aucun résultat en lien avec le Requérant et la dénomination « QUALIBAT » (annexe 9) ;
- Le 10 octobre 2022, le nom de domaine <qualibat.fr> renvoie vers une page indiquant « Ce site est inaccessible » (annexe 8).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <qualibat.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <qualibat.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <qualibat.fr> au profit du Requérant, l'association QUALIBAT.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 02 décembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

