

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Akena S.A.S. contre Abdellah BOUTAHIAAT

Litige No. D2023-2114

1. Les parties

Le Requérant est Akena S.A.S., France, représenté par La SELAS Fidal, France.

Le Défendeur est Abdellah Boutahiat, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Akena S.A.S. 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 mai 2023. En date du 12 mai 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 12 mai 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et les coordonnées désignées dans la plainte. La plainte ayant été déposée en français et la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux étant l'anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique relatif à la langue de la procédure le 24 mai 2023. Le 26 mai 2023, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme 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 6 juin 2023, une notification de la plainte en français et en anglais 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 26 juin 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 juin 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 juillet 2023, le Centre nommait Edoardo Fano 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.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d'informer le Défendeur de la plainte en utilisant "tous les moyens raisonnablement disponibles afin d'en notifier le Défendeur de façon effective", conformément au paragraphe 2(a) des Règles d'application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d'application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d'une réponse du Défendeur.

4. Les faits

Le Requérant est Akena S.A.S., une société française opérant dans le domaine des vérandas, pergolas, carports et abris, titulaire de l'enregistrement suivant pour la marque AKENA :

- marque verbale française AKENA No. 1433586, enregistrée le 2 novembre 1987.

L'activité du Requérant se développe aussi sur Internet à travers de plusieurs noms de domaine, parmi lesquels <akena.com> et <akenapergolas.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 décembre 2022 et, quand la plainte a été déposée, il pointait vers un site web offrant des produits directement concurrents à ceux proposés par le Requérant, à savoir des pergolas, et présentant un contenu similaire au site web officiel du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque AKENA puisqu'il est visuellement et phonétiquement proche de sa marque. L'adjonction du terme "pergolas" ne suffit pas à écarter le risque de confusion, tout au contraire, puisqu'il se réfère à des produits commercialisés par le Requérant.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu'il n'y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n'a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, qu'il n'existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s'être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable et que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux pointe vers un site web qui est une copie servile du site web "www.akenapergolas.com" du Requérant.

Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque AKENA du Requérant est notoire dans le secteur des vérandas, pergolas, carports et abris et le Défendeur tente sciemment d'attirer, notamment à des fins lucratives, les Internautes sur un site Internet lui appartenant, en créant une confusion avec la marque du Requérant.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

I. A titre préliminaire : Langue de la procédure

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.

La plainte du Requéranant a été déposée en français au vu des éléments suivants :

- Le Requéranant est une société établie en France;
- La marque enregistrée AKENA No. 1433586 du Requéranant, sur laquelle se fonde la plainte, est une marque verbale française;
- Le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet dont le contenu est rédigé exclusivement en français;
- Le Défendeur est localisé au Maroc, un pays en grand partie francophone.

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application dispose que "Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative" et le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que "(...) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments".

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 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](#)").

En l'espèce, il y a suffisamment de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble, par conséquent, pas pénalisé par l'adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requéranant a été rédigée. De plus, le Défendeur n'a pas soumis d'objections dans les délais impartis et n'a pas soumis de réponse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requéranant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requéranant:

- (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéranant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéranant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requéranant a des droits.

Le nom de domaine litigieux est visuellement et phonétiquement similaire à la marque AKENA, dont le Requêteur a démontré être titulaire, et présente l'adjonction du terme "pergolas". Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction de termes à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. En ce sens, voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

De plus, la Commission administrative note que dans certains cas, les commissions administratives précédentes ont tenu compte de l'utilisation du nom de domaine pour confirmer une similitude prêtant à confusion, dans laquelle il apparaît *prima facie* que le défendeur cherche à cibler une marque par le biais du nom de domaine litigieux. En ce sens, voir la section 1.15 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#). Dans le cas présent, la Commission administrative note que le Défendeur a tenté de se faire passer pour le Requêteur, en reprenant copiant les photos des pergolas, la charte graphique, l'agencement des éléments, la typographie, reproduisant la marque du Requêteur et offrant des produits identiques à ceux du Requêteur.

En ce qui concerne l'adjonction de l'extension de premier niveau «.com », la Commission administrative rappelle qu'il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque du Requêteur et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requêteur au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requêteur doit être en mesure de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requêteur doit établir *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s'il n'y parvient pas, le Requêteur est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requêteur a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requêteur n'a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque AKENA ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque, le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu'il n'en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour un site web qui est une copie servile du site web "www.akenapergolas.com" du Requêteur, copiant les photos des pergolas, la charte graphique, l'agencement des éléments, la typographie, reproduisant la marque du Requêteur et offrant des produits identiques à ceux du Requêteur, à savoir des pergolas.

Le Défendeur, n'ayant pas répondu à la plainte du Requêteur, n'a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom

de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

- (i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
- (ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
- (iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation du Requêteur dans le secteur des vérandas, pergolas, carports et abris, et surtout du contenu du site web correspondant au nom de domaine litigieux, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu'il renvoie à un site web qui est une copie servile du site web "www.akenapergolas.com" du Requêteur, copiant les photos des pergolas, la charte graphique, l'agencement des éléments, la typographie, reproduisant la marque du Requêteur et offrant des produits identiques à ceux du Requêteur, à savoir des pergolas, ce qui caractérise un comportement de mauvaise foi pour en tirer profit, susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internautes, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins lié au Requêteur.

En outre, le fait que le Défendeur n'ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

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 <akalpergolas.com> soit transféré au Requêteur.

/Edoardo Fano/
Edoardo Fano
Expert Unique
Le 19 juillet 2023