

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Algeco contre Christophe Duval

Litige No. D2023-3573

### 1. Les parties

Le Requérant est Algeco, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Christophe Duval, France.

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

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

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Algeco auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 août 2023. En date du 25 août 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 28 août 2023, 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 28 août 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de 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 le 29 août 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent 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 7 septembre 2023, 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 27 septembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 octobre 2023, le Centre nommait Christophe Caron 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 la société ALGECO, fabricant de constructions modulaires.

Le Requéran est titulaire des marques suivantes :

- La marque internationale semi-figurative ALGECO n° 386452 enregistrée le 27 janvier 1972 et dûment renouvelée, ci-après reproduite :



- La marque internationale verbale ALGECO n° 1099894 enregistrée le 21 octobre 2011 et dûment renouvelée.

Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <algeco.com> enregistré le 11 août 1997.

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <algeco.pro>, enregistré le 1<sup>er</sup> août 2023.

Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requéran, le nom de domaine litigieux désormais inaccessible redirigeait vers un site Internet français faisant la promotion d'une activité de vente et d'aménagement de "Bungalow, Base Vie, Construction Modulaire Neufs".

Le Requéran a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

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

##### **A. Requéran**

En premier lieu, le Requéran considère que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque ALGECO en ce qu'il l'inclut sans aucun ajout ou suppression, l'extension générique de premier niveau gTLD étant ignorée lors de l'analyse de l'identité ou de la similitude.

En second lieu, le Requéran estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requéran soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous le nom de domaine litigieux et qu'il n'est dès lors pas connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le Requéran affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requéran indique qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur, qu'aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de sa marque ni même une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requéran ajoute que le nom de domaine litigieux pointe vers un site offrant des bungalows de différentes marques de tiers ("Algeco, Cougnaud, Portakabin...") et des bungalows sous la marque du Défendeur. Ainsi, selon le Requéran, le Défendeur entend promouvoir ses propres produits, concurrents à ceux proposés par le Requéran, tout en tirant profit de sa notoriété.

En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requéant souligne que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de nombreuses années après l'enregistrement de sa marque ALGECO pour laquelle il s'est forgé une réputation en l'utilisant depuis de nombreuses années. Le Requéant ajoute que le Défendeur fait directement référence à sa marque. Dans ce contexte, il ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requéant soutient enfin que l'offre par le Défendeur de produits concurrents à ceux proposés par le Requéant a pour but de créer une confusion dans l'esprit des internautes et de détourner, au profit du Défendeur et en utilisant la notoriété du Requéant, les utilisateurs à la recherche du site du Requéant, ce qui constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine, tel qu'envisagé au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéant a des droits;
- ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

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

Le Requéant a justifié de ses droits sur sa marque antérieure ALGECO ci-dessus rappelée.

Le nom de domaine litigieux reprend la marque ALGECO à l'identique, dans son intégralité et sans élément supplémentaire.

L'extension générique de premier niveau ".pro" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir compte de l'extension générique de premier niveau lors de la détermination de l'identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l'extension générique de premier niveau en présence (Voir la section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP).

Le nom de domaine litigieux est donc identique à la marque ALGECO du Requéant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

## B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requéran soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant dès lors qu'il n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux et qu'aucune autorisation ne lui a été accordée pour faire un usage quelconque de la marque ALGECO, en ce compris, une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requéran ajoute que le nom de domaine litigieux pointe vers un site offrant des bungalows de différentes marques ("Algeco, Cougnaud, Portakabin...") et des bungalows sous la marque du Défendeur. Par conséquent, selon le Requéran, le Défendeur entend promouvoir ses propres produits, concurrents à ceux proposés par le Requéran, tout en tirant profit de sa notoriété.

La jurisprudence de l'OMPI retient qu'il peut être légitime pour un défendeur d'enregistrer un nom de domaine composé de mots du dictionnaire et d'utiliser le site Web auquel le nom de domaine renvoie pour fournir un contenu pertinent eu égard au sens commun des mots du dictionnaire (*par exemple : Displays Depot, Inc. v. GNO, Inc*, Litige OMPI No. [D2006-0445](#) <displaydepot.com>; *National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston*, Litige OMPI No. [D2005-0424](#) <historichotels.com>). Toutefois, cette même jurisprudence précise que ce raisonnement n'est valable que lorsque ledit mot ne constitue pas une marque connue.

Il convient en l'espèce de relever que le terme "algéco" est un terme désormais utilisé dans le langage courant pour désigner des containers préfabriqués, transportables et aménageables destinés à la création de locaux temporaires extérieurs.

Dans ce contexte, un vendeur de bungalow et de constructions modulaires pourrait donc avoir un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux (Voir également la section 2.10 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP).

Toutefois, le terme algeco constitue une marque, à savoir, celle détenue par le Requéran et rappelée ci-dessus.

Comme le démontre le Requéran, la majorité des résultats d'une recherche effectuée sur Internet avec le terme "algeco" renvoie au Requéran.

Il convient en outre d'ajouter que le Défendeur connaissait parfaitement ladite marque dès lors qu'il y faisait directement référence sur le site Internet associé au nom de domaine litigieux ("*Soit les marques : Algeco (...)*").

Par ailleurs, conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut établir des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux en démontrant l'un des éléments suivants :

- 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 (individu, entreprise ou autre organisation) 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.

En l'espèce, au regard des éléments fournis par le Requéran, la Commission administrative constate que le Défendeur a exploité le nom de domaine litigieux en lien avec une activité de vente et d'aménagement de "Bungalow, Base Vie, Construction Modulaire Neufs", soit une activité directement en concurrence avec celle du Requéran.

Dans ce contexte, force est de constater que le Défendeur entend promouvoir ses propres produits concurrents tout en tirant profit de la notoriété du Requéran.

Ainsi, aucune des hypothèses envisagées par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs ne correspond aux faits de l'espèce. En effet, le Défendeur ne fait pas 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 au sens du iii) rappelé ci-dessus. Au contraire, au regard de ce qui précède et des éléments qui seront explicités ci-après, force est de constater que le Requéran tente de détourner la clientèle du Requéran.

Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

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

Compte tenu de son activité, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque ALGECO au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il y fait d'ailleurs directement référence sur le site exploité en lien avec le nom de domaine litigieux pour promouvoir son activité.

Par ailleurs, conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi peut être constituée par les circonstances suivantes :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

En l'espèce, les deux dernières hypothèses envisagées au iii) et iv) ci-dessus correspondent aux faits de l'espèce.

En effet, en offrant des produits concurrents et en soulignant la différence de prix entre ses propres produits et ceux du Requéran, à travers le site associé au nom de domaine litigieux, le Défendeur souhaitait perturber les opérations commerciales du Requéran et a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web lui appartenant, en créant une confusion.

Enfin, le Défendeur s'est abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

## **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 <algeco.pro> soit transféré au Requéant.

*/Christophe Caron/*

**Christophe Caron**

Expert Unique

Le 20 octobre 2023