

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

GEO.3L contre David Berreby, 2D CONSULTING

Litige No. D2024-1983

1. Les parties

Le Requérant est GEO.3L, France, représenté par TGS France Avocats, France.

Le Défendeur est David Berreby, 2D CONSULTING, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par GEO.3L auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 mai 2024. En date du 17 mai 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 Requérant. Le 21 mai 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 27 mai 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais. Il a par là-même invité le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d'un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, soit une traduction en anglais de sa plainte ou encore une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 28 mai 2024, le Requérant a démontré l'accord des parties pour que la procédure se déroule en français.

Par ailleurs, le même 27 mai 2024, 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 n'a pas déposé une plainte amendée.

Le Centre a vérifié que la plainte répond 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 4 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 24 juin 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 28 juin 2024, le Centre notifiait le Commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 9 juillet 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 Requérant est une société française dont l'activité est d'accompagner ses clients dans leur optimisation budgétaire liée à l'habitat et dans leurs déménagements.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes (les "Marques J'ECONOMISE") :

- la marque semi-figurative française  n°4948500 déposée et enregistrée le 24 mars 2023 pour des services en classes 35, 39 et 42;
- la marque semi-figurative française **J'économise** n°4920477 déposée et enregistrée le 12 décembre 2022 pour des services en classes 35, 36, 38, 39 et 45;
- la marque semi-figurative internationale **J'économise** n°1753022 déposée et enregistrée le 1^{er} août 2023 pour des services en classes 35, 36, 38, 39 et 45 et désignant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, la Tunisie, le Benelux, la Suisse, l'Algérie et le Maroc.

Le Requérant est titulaire de deux noms de domaine incorporant les Marques J'ECONOMISE :

- le nom de domaine <jeconomise.fr> enregistré le 14 décembre 2019;
- Le nom de domaine <jeconomise-sur-mon-energie.fr> enregistré le 27 novembre 2019.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 août 2023 et redirige vers une page à partir de laquelle des Internautes peuvent renseigner des informations pour être recontactés par le Défendeur. Le Défendeur est une société spécialisée notamment dans le consulting et l'accompagnement de particuliers dans le cadre de leur projet de rénovation énergétique.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec ses Marques J'ECONOMISE sur lesquelles il détient des droits. Il considère que le nom de domaine litigieux est composé des termes "j'économise" et "mes énergies" ce qui constitue une reprise à l'identique de ses droits antérieurs et crée un risque de confusion auprès du public. Le Requérant souligne qu'il capitalise autour du terme "J'ECONOMISE" pour viser des services d'aide à la comparaison de produits et services de tiers. Il affirme que le nom de domaine litigieux renvoie à des activités identiques ou à tout le moins similaires aux siennes de sorte que le consommateur associera incontestablement le nom de domaine litigieux au Requérant.

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 ne détient pas de droits sur les termes "j'économise" et "j'économise mes énergies". Le Requêteur affirme qu'il n'est pas en relation d'affaires avec le Défendeur et qu'il ne l'a pas autorisé à faire usage de ses Marques J'ECONOMISE à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Le Requêteur soutient que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux dans le but de tromper les consommateurs sur l'origine du site Internet relié à ce nom de domaine. Le Requêteur souligne que le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière anonyme, ce qui témoigne de l'absence d'intérêt légitime du Défendeur.

Enfin, le Requêteur considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il relève que le Défendeur a masqué son identité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, que l'adresse postale du Défendeur n'est pas accessible et que le nom de domaine litigieux redirige vers un site Internet sur lequel ne figure aucune mention légale, et ce en violation des obligations légales en ce sens. Le Requêteur souligne avoir adressé deux courriels à l'Unité d'enregistrement à l'adresse renseignée sur le Whois sans recevoir la moindre réponse. Le Requêteur considère que le Défendeur n'a pas respecté son devoir de joignabilité. Enfin, le Défendeur met en exergue le caractère notoire de ses Marques J'ECONOMISE ce qui ressort des recherches Google sur le mot "j'économise". Le Requêteur met également en avant les nombreux avis positifs qu'il a reçus de ses clients et les nombreux articles publiés par lui. Le Requêteur considère que l'enregistrement du nom de domaine litigieux ne serait pas un hasard et qu'il existe un réel risque de confusion pour les consommateurs qui vont supposer qu'il existe un lien économique entre le Requêteur et le Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requêteur, mais a adressé une communication informelle le 29 mai 2024 au Centre dans lequel il affirme que le nom de domaine litigieux était disponible lors de son enregistrement.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :

- (i) le nom de domaine est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant 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

D'après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requêteur a des droits.

La Commission administrative estime tout d'abord que le Requêteur a fourni des éléments prouvant qu'il est titulaire de droits sur les Marques J'ECONOMISE.

Ensuite, la Commission administrative souhaite rappeler que le premier élément des Principes UDRP sert essentiellement de critère de qualité à agir. Le critère de la qualité à agir (ou du seuil) pour la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée, mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. Ce test implique généralement une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d'évaluer si la marque est

reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Dans les cas où un nom de domaine consiste en une erreur d'orthographe commune, évidente ou intentionnelle d'une marque, celui-ci sera considéré par les commissions administratives comme similaire au point de vue de prêter à confusion à la marque pertinente aux fins des Principes UDRP (voir la section 1.9 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.")).

En l'espèce, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est composé comme suit :

- de la marque semi-figurative "J'ECONOMISE SUR MON ENERGIE.FR" n°4948500 sans la préposition "sur" et l'extension ".fr" et avec l'expression "mon énergie" au pluriel pour devenir "mes énergies")
- de l'extension ".com".

La Commission administrative rappelle que l'extension générique de premier niveau ("gTLD") ".com" n'est pas à prendre en considération dans la comparaison entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requéant ([Synthèse de l'OMPI version 3.0.](#), section 1.11).

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux est composé d'une partie des marques du Requéant, à savoir les termes "j'économise" et "énergie" et qu'il existe des similarités entre les marques du Requéant et le nom de domaine litigieux.

Toutefois, la Commission administrative ne se prononce pas de manière définitive sur le premier critère, à la lumière de son analyse des deuxième et troisième critères.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le Requéant devra démontrer à la Commission administrative.

Ces circonstances sont les suivantes :

- avant toute notification du litige, l'utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s'il n'a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.

La Commission administrative relève que des commissions administratives ont pu reconnaître des droits et intérêts légitimes à des défendeurs sur des noms de domaine composés de termes ou expression du dictionnaire, lorsque le nom de domaine litigieux est utilisé en relation avec la signification du terme ou de l'expression du dictionnaire invoquée (Voir la section 2.10 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

En l'espèce, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est composé des termes "j'économise mes énergies" qui sont des termes descriptifs désignant des actions qui visent à faire des économies d'énergie. Or, le site vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux est un site sur lequel les Internauts peuvent renseigner leurs coordonnées pour être recontactés afin d'obtenir des informations sur

des projets de rénovations énergétiques – l'objectif principal de ces projets étant de faire des économies d'énergies.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Requêteur ne démontre pas que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

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

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;

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

(iv) en utilisant le 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 Requêteur en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

En l'espèce, la Commission administrative relève que les Marques J'ECONOMISE reprises dans le nom de domaine litigieux sont constituées de termes descriptifs qui décrivent le secteur d'activité du Défendeur.

La Commission administrative relève également que le Défendeur n'est pas un concurrent direct du Requêteur. En effet, le Défendeur est spécialisé dans les projets de rénovations énergétiques tandis que le Requêteur est spécialisé parmi d'autres services, dans l'offre de services de comparaison de services de fournisseurs d'énergie. Si les deux activités tendant aux mêmes fins, à savoir permettre aux consommateurs de faire des économies d'énergies, elles sont distinctes et le Requêteur et le Défendeur n'évoluent pas sur le même marché et ne sont pas concurrents.

S'agissant ensuite du caractère notoire des marques du Requêteur, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une notoriété suffisante de ces dernières de nature à prouver que le Défendeur a cherché à profiter de la réputation du Requêteur. Ce dernier échoue également dans la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit des internautes sur l'origine du nom de domaine litigieux et ce notamment en raison du caractère descriptif des marques et de la situation de non-concurrence dans laquelle se trouvent le Requêteur et le Défendeur.

Enfin, s'agissant de l'absence de mentions légales sur la page vers laquelle redirige le nom de domaine litigieux et de l'enregistrement anonyme du nom de domaine litigieux ces éléments ne permettent pas, à eux seuls de caractériser l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le Requêteur ne rapporte également pas la preuve que le Défendeur n'exercerait pas une activité réelle et les recherches indépendantes de la Commission administrative révèlent que le Défendeur existe et exerce toujours une activité qui semble licite et légitime.

Dès lors, au vu des circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Requérant ne démontre pas que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

/Christiane Féral-Schuhl/

Christiane Féral-Schuhl

Expert Unique

Le 23 juillet 2024