



DÉCISION DE L'AFNIC

broadsoftsas.fr

Demande n° FR-2013-00405

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BROADSOFT INC.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Albert T.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : broadsoftsas.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 juillet 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 24 juillet 2014

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 juillet 2013 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 Requérant.
- Le nom de domaine est actif.

- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er 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 30 juillet 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 2 septembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <broadsoftsas.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que 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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du registre du commerce de la société BROADSOFT Inc. immatriculée le 17 novembre 1998 sous le numéro 2963278 dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis ;
- Extraits du site internet www.broadsoft.com de la société BROADSOFT Inc. ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « BROADSOFT », en vigueur en France, déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 par le Requérent et dûment renouvelée ;
- Notification, datée du 8 novembre 2010, du renouvellement de la marque communautaire « BROADSOFT », en vigueur en France, déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 par le Requérent ;
- Extrait Kbis de la société BROADSOFT SAS immatriculée le 19 août 2005 sous le numéro 483 788 725 au R.C.S. de Paris dont le président est Monsieur James Albert T. ;
- Preuves d'exploitation de la marque « BROADSOFT » :
 - Invitation au « Broadsoft Paris Innovation Summit », Paris, le 7 novembre 2012 ;
 - Présentation du « Broadsoft Paris Innovation Summit », Paris, le 7 novembre 2012 ;
 - Présentation commerciale à Orange Business Services, Paris, le 3 avril 2012 ;
 - Exemple d'une facture de Broadsoft Inc. en date du 15 octobre 2012 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <broadsoftsas.fr> enregistré le 24 juillet 2012 par une personne physique sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <broadsoft.com> enregistré le 21 décembre 1998 par le Requérent, la société Broadsoft, Inc. ;
- Certificat d'incorporation de la société Broadsoft International Inc. du 2 décembre 2004 ;
- Attestation des titres nominatifs de Broadsoft International Inc. du 2 décembre 2004 ;
- Statuts de la société Broadsoft SAS du 11 août 2005 et enregistrés le 24 août 2005 ;
- Attestation d'inscription en compte de titres nominatifs de Broadsoft SAS du 8 mars 2003 ;
- Captures d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <broadsoftsas.fr> ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 26 novembre 2012 envoyé à l'Afnic ;
- Courriel de l'AFNIC adressé au conseil du Requérent le 30 novembre 2012 ;
- Décision de l'Afnic du 28 janvier 2013 numéro FR-2012-00278 <broadsoftsas.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Par application des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur de ce nom de domaine justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

L'intérêt à agir du Requéran : Le Requéran, la société BROADSOFT INC., est le principal fournisseur mondial de logiciels permettant aux opérateurs de services mobiles, fixes et câble de fournir en temps réel des communications (telles que des appels ou des vidéos) sur le réseau internet.

La société BROADSOFT INC., est une société de droit américain, enregistrée au Registre du Commerce de l'Etat du Maryland sous le numéro F05276480, établie 9737 Washingtonian Boulevard, Suite 350, 20878 Gaithersburg, Maryland, Etats-Unis (Annexe 1).

La société BROADSOFT INC. est titulaire de la marque communautaire « BROADSOFT », déposée le 25 octobre 2000, enregistrée le 3 février 2003 sous le numéro 001919562 et dument renouvelée le 7 novembre 2010 pour désigner des produits et services informatiques relevant des classes 9, 38 et 42 (Annexe 2).

La société BROADSOFT INC. a réservé le nom de domaine « broadsoft.com » le 21 décembre 1998 (Annexe 3) et exploite le site internet www.broadsoft.com (Annexe 4).

En France, la société BROADSOFT INC. exploite sa marque communautaire « BROADSOFT » n°001919562 par l'intermédiaire de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS (Annexe 5). Le 2 décembre 2004, la société BROADSOFT INC. a constitué la société BROADSOFT INTERNATIONAL INC., sa filiale établie dans l'Etat du Delaware au 2711, Centerville Road, Suite 400, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, Etat du Delaware 19808 (Annexe 6), dont elle détient l'intégralité des titres (Annexe 7).

La société BROADSOFT INTERNATIONAL INC. a ensuite constitué la société française BROADSOFT SAS (Annexe 8) dont elle détient l'intégralité des actions nominatives (Annexe 9).

La société BROADSOFT SAS est immatriculée au RCS de Paris sous le n° 483 788 725 depuis le 19 août 2005 et est établie 4, rue de Marivaux, 75002 Paris (Annexe 10). Le Président et le Directeur Général de la société BROADSOFT SAS sont respectivement James Albert T. et Mary Ellen S. (Annexe 10).

La société BROADSFOT INC. a donc un intérêt à agir à l'encontre de tout titulaire d'un nom de domaine portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et est habilitée à demander le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société BROADSOFT SAS, en sa qualité de filiale établie en France.

Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran : La société BROADSOFT INC. a découvert que le nom de domaine « broadsoftsas.fr » a été réservé le 24 juillet 2012 par une personne dont les coordonnées ne sont pas accessibles publiquement et par l'intermédiaire technique de la société 1&1 INTERNET en sa qualité de bureau d'enregistrement auprès de l'Association française de nommage internet en coopération (AFNIC) (Annexe 11).

La société BROADSOFT INC. n'a pas autorisé la réservation d'un tel nom de domaine.

Le nom de domaine « broadsoftsas.fr » a été enregistré postérieurement au 1er juillet 2011, est actif, et ne fait l'objet, à la connaissance du Requéran, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Ce nom de domaine est identique à la marque communautaire « BROADSOFT » n°001919562, à l'exception du suffixe « sas » qui ne supprime pas la contrefaçon puisqu'il fait directement référence au nom de la filiale française du titulaire de la marque contrefaite.

L'ajout du suffixe « sas » constitue une pratique de typosquatting qui tente de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, et ainsi de profiter des recherches par les internautes de l'entité française de la société BROADSOFT INC.

Le nom de domaine « broadsoftsas.fr » est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran au sens de l'article L.45-2 du Code des postes et des

communications électroniques. Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi : Le défaut d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sont caractérisées dans la mesure où le nom de domaine « broadsoftsas.fr » a été réservé (Annexe 11) et était exploité (Annexe 12) en utilisant les informations légales de la filiale française de la société BROADSOFT INC.

Sollicitant de l'AFNIC qu'elle procède à la levée de l'anonymat de la personne titulaire du nom de domaine « broadsoftsas.fr » le 26 novembre 2012 en application de l'article 8.4, point 170 de la Charte de nommage de l'AFNIC (Annexe 13), la société BROADSOFT INC. a été informée, par message électronique du 30 novembre 2012 (Annexe 14), que les informations personnelles relatives au titulaire de ce nom de domaine sont les suivantes :

«contact: Albert T.

address:

address:

country: FR

phone: +33

e-mail: @gmail.com »

Or, le nom « T. » correspond à celui de l'actuel CFO de la société BROADSOFT INC. et du Président de la société BROADSOFT SAS et l'adresse postale indiquée correspond à l'adresse du siège social de la société BROADSOFT SAS. En outre, le site internet www.broadsoftsas.fr proposait à la vente, sous le nom « BROADSOFT SAS », des logiciels et du matériel informatiques et offre des services informatiques en se présentant faussement comme étant la société BROADSOFT SAS. En effet, sur ce site internet www.broadsoftsas.fr :

- l'en-tête du site internet indiquait « BROADSOFT SAS »,

- la page d'accueil indiquait « BROADSOFT SAS - Votre spécialiste en informatique »,

- la rubrique « Coordonnées » indiquait « BROADSOFT SAS, 4 rue de marivaux, 75002 Paris », ce qui correspond à l'adresse du siège social de la société BROADSOFT SAS, alors que cette dernière n'édite pas ce site internet,

- enfin, la mention « BROADSOFT SAS » était indiquée en bas-de-page du site, laissant présumer que la société BROADSOFT SAS serait l'éditeur de ce site, alors que ce n'est pas le cas.

Le titulaire du nom de domaine « broadsoftsas.fr » recherche manifestement à induire en erreur les internautes et à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au préjudice de la société BROADSOFT INC. Il est manifeste que le titulaire du nom de domaine « broadsoftsas.fr » ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le transfert du nom de domaine litigieux : Par une décision du 28 janvier 2013 (Annexe 15), l'AFNIC a refusé de transmettre le nom de domaine litigieux à la société BROADSOFT SAS au motif que « les éléments transmis par le Requérant ne permettent pas d'établir le lien juridique entre la société BROADSOFT INC. et la société BROADSOFT SAS ».

Par la présente demande, le Requérant fournit les éléments suivants qui permettent d'établir sans contestation possible le lien juridique existant entre ces deux sociétés, la société BROADSOFT SAS étant la filiale française de la société BROADSOFT INTERNATIONAL INC, étant elle-même la filiale du Requérant : - le certificat d'incorporation de la société BROADSOFT INTERNATIONAL INC. (Annexe 6) qui établit que le capital social de cette société est « fixé à mille (1.000) actions chacune ayant la valeur de une centimes de dollars (0.01 \$) » (Article 4), et

- un certificat du 2 décembre 2004 (Annexe 7) qui établit que la société BROADSOFT INC. détient les 1.000 actions nominatives de la société BROADSOFT INTERNATIONAL INC., soit l'intégralité des actions nominatives de cette société,

- les statuts de la société BROADSOFT SAS (Annexe 8) qui établissent que (i) la société BROADSOFT INTERNATIONAL INC. a constitué cette société (Page de garde) et que (ii) le capital social de cette société est « fixé à la somme de trente sept mille euros (37.000) divisé en trois mille sept cent (3.700) actions de dix euros (10) de nominal chacune » (Article 7), et

- une attestation d'inscription en compte de titres nominatifs du 8 mars 2013 (Annexe 9) signée par Madame Mary Ellen S. en sa qualité de Directeur Général, qui établit que la société BROADSOFT INTERNATIONAL INC. détient les 3.700 actions nominatives de la société BROADSOFT SAS, soit l'intégralité des actions nominatives de cette société.

Ces éléments permettent donc de démontrer sans conteste que la société BROADSOFT SAS est

bien la filiale française de la société BROADSOFT INC.. Par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux peut et doit être ordonné au profit de la société BROADSOFT SAS en application de l'article L. 45-3 du CPCE.

En conclusion, la société BROADSOFT INC. demande l'application de l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques et plus particulièrement le transfert du nom de domaine « broadsoftsas.fr » au profit de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine < broadsoftsas.fr > est similaire :

- A la dénomination sociale du Requéant, la société BROADSOFT Inc. immatriculée le 17 novembre 1998 sous le numéro 2963278 dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis ;
- A la marque communautaire « BROADSOFT », en vigueur en France, déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 par le Requéant et dûment renouvelée ;
- Au nom de domaine <broadsoft.com> enregistré le 21 décembre 1998 par le Requéant, la société Broadsoft, Inc.

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

ii. L'éligibilité du Requéant

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requéant, la société BROADSOFT Inc. est immatriculée dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Toutefois, le Requéant sollicite la transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS ; le Collège constate que les éléments fournis par le Requéant permettent d'établir le lien juridique entre la société BROADSOFT Inc, et la société française BROADSOFT SAS.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <broadsoftsas.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « BROADSOFT », en vigueur en France, déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 par le Requérant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société BROADSOFT INC.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société BROADSOFT INC. est notamment titulaire de la marque communautaire antérieure «BROADSOFT», en vigueur en France déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 et exploitée pour des produits et services informatiques, de logiciels informatique, dispositifs et équipements électroniques pour le stockage électronique, réseaux de communications de stockage pour le stockage électronique, [...] etc. ;
- Lors de l'enregistrement du nom de domaine, le Titulaire a volontairement indiqué les coordonnées du siège social de la filiale du Requérant, à savoir la société BROADSOFT SAS. En utilisant cette adresse, le Titulaire reconnaît l'existence du Requérant, ainsi que les marques et filiales de ce dernier ;
- Le nom de domaine <broadsoftsas.fr> est constitué de la marque du Requérant « BROADSOFT » reprise à l'identique et du terme « SAS », abréviation couramment utilisée pour désigner une forme d'entreprise ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <broadsoftsas.fr> :
 - est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services similaires à ceux proposés par le Requérant et notamment :
 - La vente d'ordinateurs de bureau, portable, mini PC et serveurs ;
 - Les services de maintenance, réparation et supports ;
 - indique dans la rubrique « informations légales » les coordonnées du siège social du Requérant ainsi que les coordonnées de son Gérant, M. Albert T.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <broadsoftsas.fr > dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <broadsoft.fr> à la filiale française du Requérant, à savoir la société BROADSOFT SAS.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 2 septembre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL