



DÉCISION DE L'AFNIC

le-boncoup.fr

Demande n° FR-2014-00679

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SCHIBSTED FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : M. David O.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : le-boncoup.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 juillet 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 22 juillet 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 mai 2014 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 mai 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 17 juin 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 01 juillet 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <le-boncoup.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 les pièces suivantes :

- Extrait Kbis daté du 12 mai 2014 de la société SCHIBSTED FRANCE immatriculée le 13 juillet 2006 sous le numéro 490 072 063 au R.C.S. de Paris ;
- Délégation de pouvoir du représentant légal du Requérant donnée à mesdames F. et R. aux fins de représentation devant l'Afnic ;
- Notice complète de la marque française « le bon coin » enregistrée le 7 avril 2006 sous le numéro 3421864 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42 par la société SPIR COMMUNICATION S.A. et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété à la société REGICOM le 10 juillet 2009 puis à la société EDITIONS AIXOISES MULTIMEDIA le 31 mars 2010 ; Cette dernière a fait l'objet d'un changement de dénomination sociale le 21 juin 2011 pour devenir SCM France puis SCHIBSTED France le 26 décembre 2012 ;
- Notice complète de la marque française « leboncoin.fr vendez achetez, près de chez vous » enregistrée le 03 mars 2011 sous le numéro 3811306 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 par la société SCM France SAS ayant fait l'objet d'un changement de dénomination sociale le 26 décembre 2012 pour devenir SCHIBSTED France ;
- Notice complète de la marque française « SpiritWeb » enregistrée le 28 février 2011 sous le numéro 3810410 pour la classe 35 par M. David O. ;
- Notice complète de la marque française « Le Bon Coup » enregistrée le 21 mars 2013 sous le numéro 3991843 pour les classes 38 et 45 par M. David O. et ayant fait l'objet d'un rejet partiel numéro 615502 en date du 30 décembre 2013 publié au BOPI de mai 2014 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <leboncoin.fr> enregistré le 15 janvier 2007 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <le-boncoup.fr> enregistré le 22 juillet 2011 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <le-boncoup.fr> ;
- Fiche de renseignement extraite le 05 février 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société DAVID OCANA immatriculée le 01 mars 2011 sous le numéro 530 987 668 ;
- Lettres de TNS suite aux études réalisées :
 - Entre janvier 2013 et novembre 2013 rédigées en langue anglaise ;
 - Entre décembre 2010 et octobre 2012.
- Communiqués de presse OJD datés des 9 décembre 2010, 24 août 2011 relatifs aux palmarès des sites et groupes grand public ;

- Le « Top 15 » des sites web certifiés en France par l'OJD datés des 19 décembre 2011, 12 mars 2012 et 13 janvier 2014 ;
- Communiqué de Presse Médiamétrie daté du 24 février 2011 2013 relatif à « L'audience de l'internet en France en janvier 2011 » ;
- Communiqué de Presse Médiamétrie daté du 24 février 2012 relatif à « L'audience de l'internet en France en janvier 2012 » ;
- Communiqué de Presse Médiamétrie daté du 05 mars 2013 relatif à « L'audience de l'internet en France en janvier 2013 » ;
- Communiqué de Presse Médiamétrie daté du 02 janvier 2014 relatif à « L'audience de l'internet en France en novembre 2013 » ;
- Captures d'écran des pages internet du site internet <http://www.sitedelannee.fr> :
 - « Site de l'année 2012 » ;
 - « Site de l'année 2011 » ;
 - « Site de l'année 2010 » ;
 - « Site de l'année 2009 ».
- Décision de l'INPI du 30 septembre 2013 rendue suite à l'opposition formée par le Requérant à l'enregistrement d'une marque « LE BON COUT » déposée par la société PERCEPTE INVEST le 07 janvier 2013 ;
- Décision de l'INPI du 12 décembre 2013 rendue suite à l'opposition formée par le Requérant à l'enregistrement d'une marque « LE BON COUP » déposée par M. David O. le 21 mars 2013 ;
- Courrier daté du 29 novembre 2013 émanant de l'INPI à l'attention du Requérant notifiant la décision rendue par cette dernière sur l'opposition qu'il a formé à l'encontre de l'enregistrement de la marque « LE BON COUT » ;
- Copie des décisions rendues par l'Afnic :
 - Numéro FR-2012-00049 <decathlon.re> rendue le 23 avril 2012 ;
 - Numéro FR-2012-00178 <leboncoindesaffaires.fr> rendue le 15 octobre 2012 ;
 - Numéro FR-2012-00031 <paris-eiffel-tour.fr> rendue le 19 mars 2012 ;
 - Numéro FR-2012-00053 <optic2000chezvous.fr> rendue le 23 avril 2012 ;
 - Numéro FR-2012-00124 <creditmuteul.fr> rendue le 21 août 2012.
- Copies des décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. :
 - Numéro D2011-0891 SCM France contre Private Whois Service rendue le 18 juillet 2011 ;
 - Numéro D2011-0825 SCM France contre M. Olivier P. rendue le 5 juillet 2011 ;
 - Numéro D2010-0487 DJ Soirée contre SARL DJ Events et SARL GN Multimedia rendue le 09 juin 2010 ;
 - Numéro D2012-0542 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc contre M. Samir L. R. rendue le 06 mai 2012.
- Résultats obtenus après une recherche de sociétés « LE BON COUP » effectuée dans la base societe.com ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques enregistrée par David O. effectuée dans la base OMPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « LE BON COUP » et « LEBONCOUP » effectuée dans la base OMPI ;
- Loi n°89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
- Capture de pages du site internet <http://www.paris-sportif.fr> :
 - Pari en ligne ;
 - Informations légales.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <paris-sportif.fr> enregistré le 17 juin 2008 par la société OS MEDIA ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.arjel.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <spiritweb.es> enregistré par M. David O. le 03 avril 2010 ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <leboncoup.biz> enregistré par M. David O. le 09 avril 2013 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <leboncoup.fr> enregistré par M. David O. le 12 juin 2013 ;
- Divers articles de presse relatifs au Requérant ;
- Divers articles de presse relatifs aux petites annonces sur internet ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.meetic.fr> ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.amoureux.com> ;
- Capture d'écran du site internet Attractive World ;
- Courriers datés des 08 avril 2013 et 06 mai 2014 de mise en demeure, adressés au Titulaire du nom de domaine, de transférer au Requérant le nom de domaine <le-boncoup.fr>.

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

« Selon la Requérante, l'enregistrement du nom de domaine <le-boncoup.fr> par le Défendeur est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle » de la Requérante et le Défendeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques).

La Requérante requiert en conséquence la transmission du nom de domaine litigieux <le-boncoup.fr> à son profit.

Le nom de domaine <le-boncoup.fr> a été réservé le 22 juillet 2011 et est actif, dirigeant vers un site de rencontre permettant de « simplement et rapidement, trouvez le bon coup près de chez vous ».

Le nom de domaine <le-boncoup.fr> a été réservé postérieurement au 1er juillet 2011 (Voir annexe 3).

La Requérante certifie par ailleurs qu'à sa connaissance il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Il sera démontré ci-après, conformément aux dispositions des articles L 45.2 et R. 20-44-43 du Code des postes et communications électroniques, applicables en l'espèce, que (A) la Requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <le-boncoup.fr> (B) le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante (C) le Défendeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et (D) le Défendeur agit de mauvaise foi.

A. L'intérêt à agir de la Requérante

La Requérante, la société Schibsted France (Voir extrait K-Bis en annexe 1) dispose de droits exclusifs antérieurs sur les termes « LE BON COIN », et est notamment titulaire des droits suivants (Voir annexe 2) :

- de la marque française « LE BON COIN » n° 06 3 421 864 enregistrée le 7 avril 2006 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) dans les classes 09, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42, pour couvrir notamment les services suivants : publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de messagerie électronique. Il ne fait à ce titre aucun doute que la marque « LE BON COIN » est distinctive pour les produits et services couverts par le dépôt, en particulier, pour les applications iPhone et Android, permettant aux utilisateurs d'accéder via leur téléphone mobile aux petites annonces du site « leboncoin.fr » ;
- de la marque française semi-figurative « » n° 11 3 811 306 enregistrée le 3 mars 2011 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) dans les classes 09, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 45, pour couvrir notamment les services suivants : diffusion d'annonces ; publicitaires ; publication de textes publicitaires ; affichage ; fourniture de forums de discussion sur internet ; services de messagerie électronique ; divertissement ; services de loisirs. Il ne fait à ce titre aucun doute que la marque « leboncoin.fr » est

distinctive pour les produits et services couverts par le dépôt, en particulier, les services de diffusion d'annonces ;

- du nom commercial « LEBONCOIN.FR » utilisé depuis le 22 mai 2006, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris dans le cadre de son activité de prestations de services liées à Internet et au commerce électronique, création et exploitation de sites et portails internet, dépôt et consultation de petites annonces (Voir annexe 1) ;
- de nombreux noms de domaines et notamment :
 - <leboncoin.fr>, réservé le 15 janvier 2007 et toujours actif, dans le cadre de ses activités professionnelles et notamment de la fourniture de services de diffusion d'annonces en ligne (Voir annexe 2) ;

Ces droits exclusifs sont antérieurs au nom de domaine litigieux <le-boncoup.fr> réservé le 22 juillet 2011 (Voir annexe 3).

La Requérante fournit, depuis 2006, sous les marques « LE BON COIN » et « leboncoin.fr », un service de diffusion gratuite d'annonces, accessible depuis le site <leboncoin.fr> et les applications iPhone et android <leboncoin>, de telle sorte que les marques « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » sont aujourd'hui renommées et notoires sur le territoire français (Voir annexes 4, 5, 6, 7).

l° - En effet, la renommée des marques « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » de la Requérante et la notoriété du site « leboncoin.fr » ont été reconnues, depuis 2009, tant par la presse généraliste ou spécialisée que par l'AFNIC, l'INPI et l'OMPI.

1) La Presse :

De nombreux articles de presse ont été consacrés au site <leboncoin.fr> de la Requérante et notamment (Voir annexe 6) :

- o Leboncoin.fr s'est imposé comme l'eBay français, La Tribune, 25/01/2010 ;
- o Ils sont petits, mais donnent des leçons d'inventivité aux grands, Challenge, 28/01/2010 ;
- o Tous acheteurs, tous revendeurs, Le Monde Magazine, 24/04/2010 ;
- o Leboncoin.fr, nouveau géant des petites annonces, Capital, 01/02/2011 ;
- o Leboncoin ou eBay, le dilemme du particulier, Le Monde, 05/04/2011 ;
- o Le phénomène Bon Coin, Aujourd'hui en France, 16/09/2011 ;
- o Pourquoi Leboncoin cartonne-t-il ?, L'express, 28/03/2012 ;
- o Leboncoin.fr, phénomène social, Le Monde, 05/01/2013 ;
- o Au vrai Bon Coin, ELLE, 03/05/2013 ;
- o Ce que leboncoin.fr nous révèle de l'économie française, Les Echos, 14/05/2013 ;
- o J'ai rencontré mon mec sur leboncoin, Biba, 01/03/2014.

2) L'AFNIC, l'INPI et l'OMPI :

- L'AFNIC, dans une décision FR-2012-00049 au sujet du nom de domaine <decathlon.re> rendue le 23 avril 2012, a expressément reconnu la renommée de la marque de la Requérante, « Parmi la liste des noms de domaine détenus par le requérant, figurent des noms de domaines identiques ou similaires à un certain nombre de marques renommées telles que : [...] le nom de domaine leboncoin.re [...] » (Voir annexe 7) ;

- L'AFNIC, dans une décision FR-2012-00178 au sujet du nom de domaine <leboncoindesaffaires.fr> rendue le 15 octobre 2012, a reconnu la renommée de la marque « LE BON COIN », « les pièces fournies par le Requérant démontrent que la marque française « LE BON COIN » est une marque de renommée et connue du grand public » (Voir annexe 7) ;

- L'INPI, en septembre 2013, à la suite de deux oppositions formées et gagnées par la Requérante contre les demandes de marque « Le Bon Coût » en classe 16 et « Le Bon Coût » en classe 35 (OPP-13-1495 et OPP-13-2453), a reconnu « l'exceptionnelle notoriété de la marque pour un site internet spécialisé dans les petites annonces et la location d'espaces publicitaires » (Voir annexe 7) ;

- L'INPI, en décembre 2013, à la suite d'une opposition à la demande de marque « Le Bon Coup » déposée en classes 35, 38 et 45 par le Défendeur (OPP-13-2645) a jugé que « la société

opposante fournit des preuves d'une grande notoriété de la marque antérieure [leboncoin.fr] pour un site Internet spécialisé dans les petites annonces et la location d'espaces publicitaires » (Voir annexe 11) ;

- La Commission Administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a, dans plusieurs affaires initiées par la Requérante, rendu des décisions considérant qu'en tant que leader en France du marché des petites annonces en ligne, la Requérante bénéficie d'une très forte notoriété auprès du public français (Voir annexe 7) :

o D2011-0891 au sujet du nom de domaine <leboncoinannonces.com> rendue le 18 juillet 2011 (« La commission administrative constate que le Requérant a établi être titulaire de la Marque qui porte sur les termes « Le bon coin », celle-ci jouissant d'un caractère distinctif et d'une notoriété en matière de petites annonces en ligne [...] ») ;

o D2011-0825 au sujet du nom de domaine <leboncoinducul.com> rendue le 5 juillet 2011 (« Au demeurant, il résulte des pièces communiquées par le Requérant que le succès internet attaché au nom de domaine du Requérant depuis 2006 était notable en 2009 [...] »).

Il° - En outre, les chiffres de la fréquentation du site depuis 2008 démontrent de manière incontestable que les marques « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » bénéficient d'une très forte notoriété auprès du public français qui identifie très clairement les marques « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » d'une part avec la Requérante et d'autre part comme désignant les services de diffusion d'annonces proposés par la Requérante sous ses marques, par le biais du site <leboncoin.fr> et des applications iPhone et Android <leboncoin>, comme le démontrent les sondages, classements et chiffres suivants (Voir annexes 4 et 5) :

1) Sondage TNS :

o Réalisé de janvier à novembre 2013 :

- 61% des personnes interrogées désignent Leboncoin comme le 1er site de petite annonce en Top of Mind,

6

- 76 % des personnes interrogées désignent Leboncoin comme le 1er site de petite annonce en unaided awarness (non assisté),

- 88 % des personnes interrogées désignent Leboncoin comme le 1er site de petite annonce en aided awarness (assisté).

o Ces chiffres ne font que conforter les chiffres du sondage TNS réalisé de décembre 2010 à octobre 2012 :

- 42.4% des personnes interrogées désignent Leboncoin comme le 1er site de petite annonce en Top of Mind,

- 61.3% des personnes interrogées désignent Leboncoin comme le 1er site de petite annonce en unaided awarness (non assisté),

- 84.2% des personnes interrogées désignent Leboncoin comme le 1er site de petite annonce en aided awarness (assisté).

2) Classements :

o OJD :

- 1er site du top 10 des sites web certifiés en novembre 2010,

- 1er site du top 10 des sites web certifiés en juillet 2011,

- 1er site du top 15 des sites web certifiés en France en janvier 2012,

- 2ème site du top 15 des sites web certifiés en France en novembre 2013.

o Classement Médiamétrie Net Ratings :

- 13ème site le plus visité en France en janvier 2011,

- 11ème site le plus visité en France en janvier 2012,

- 9ème site le plus visité en France en janvier 2013,

- 8ème site le plus visité en France en novembre 2013.

3) Chiffres :

- plus de 500 000 nouvelles annonces publiées chaque jour depuis décembre 2010,

- plus de 24 millions d'annonces actuellement disponibles en ligne,

- 6 milliards de pages vues par mois selon l'OJD en 2012 (site OJD Chiffres Internet).

III° - De surcroît, les internautes français ont plébiscité le site <leboncoin.fr> de la Requérante à de multiples reprises depuis 2009, comme le démontrent les prix et distinctions obtenus par la Requérante, et notamment (Voir annexe 5) :

o Classement « site de l'année » :

- Meilleur site et le plus populaire site d'e-commerce en 2009,
- Site de l'année en 2009,
- Meilleur site et le plus apprécié des sites de shopping en 2010,
- Site le plus apprécié des sites de shopping en 2011,
- Site le plus populaire des sites de shopping en 2012,
- Site le plus populaire des sites mobiles en 2013.

o étude OC&C,

- 3ème ex-aequo, avec Yves Rocher et L'Occitane, des enseignes préférées des Français en 2012 (Survey, analyse OC&C, marketing.fr « Amazon sacrée enseigne préférée des français » 07/09/2012).

Il est donc incontestable que le public français associe les marques « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » à la Requérante et que les services proposés par la Requérante sous ses marques « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » ont créés, sans discontinuité, des usages forts, auprès du public français.

Or, le nom de domaine du Défendeur <le-boncoup.fr>, constitue une imitation des marques françaises distinctives « LE BON COIN » et « » de la Requérante, de son nom de domaine et de son nom commercial.

L'INPI, dans sa décision (OPP 13-2645/PAB) statuant sur l'opposition formée par la Requérante contre la demande de marque « Le Bon Coup » du Défendeur, a notamment jugé que « ces ressemblances [entre les signes en cause], conjuguées à la notoriété incontestable de la marque antérieure, doivent conduire à reconnaître qu'il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne » (Voir annexe 11), ce que devrait également reconnaître le Conseil de l'AFNIC concernant le nom de domaine <le-boncoup.fr>.

Il résulte de ce qui précède que la Requérante dispose d'un intérêt à agir.

B. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

L'usage du nom de domaine <le-boncoup.fr>, similaire aux marques notoires « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » de la Requérante (1), pour désigner un site de petites annonces spécialisé dans la rencontre, soit un service identique, à tout le moins similaire, à celui visé par l'enregistrement des marques notoires « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » de la Requérante (2), constitue une contrefaçon des marques notoires « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » de la Requérante et porte atteinte aux droits détenus par la Requérante sur son nom de domaine et son nom commercial.

1) Signes similaires :

Le nom de domaine <le-boncoup.fr> constitue une imitation des signes distinctifs de la Requérante.

L'INPI a reconnu dans sa décision statuant sur l'opposition formée par la Requérante contre la demande de marque « Le Bon Coup » du Défendeur (OPP 13-2645/PAB), que le signe « le bon coup » imitait la marque (Voir annexe 11).

Aux termes d'une comparaison globale des signes, l'INPI a, en effet, jugé que :

Visuellement : « les signes en cause possèdent sept lettres communes, présentées dans le même ordre en attaque, formant les séquences LE/BON/CO.

Notre signe : L.E.B.O.N.C.O.I.N.F.R,

Nom de domaine litigieux : L.E.B.O.N.C.O.U.P »

Phonétiquement : « les éléments verbaux possèdent deux syllabes communes en attaque, suivies d'un son voisin [coin / cou].

Notre signe : L.E/B.O.N/C.O.I.N.F.R,

Nom de domaine litigieux : L.E/B.O.N/C.O.U.P »

[...]

« Force est de constater que les signes en cause sont dominés par une séquence très proche LEBONCOIN/ LE BON COUP, ayant en commun sept lettres placées dans le même ordre (L, E, B,

O, N, C, O), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proches.

Les ressemblances entre LEBONCOIN et LE BON COUP ne tiennent pas uniquement à la reprise de l'expression « LE BON » mais à son association à une séquence visuellement et phonétiquement extrêmement proche, à savoir COIN et COUP. »

Intellectuellement : « les signes en cause évoquent tous deux une notion de bonne affaire.

A cet égard, le dictionnaire le Petit Robert (Edition 2008, page 561) considère l'expression « un bon coup » comme synonyme des expressions « une fois pour toutes, une bonne fois » et que le même dictionnaire considère l'expression « être sur un coup » comme synonyme de l'expression « avoir une bonne affaire en vue » (Edition 2008, page 560).

Et l'INPI de conclure :

« Ainsi, ces ressemblances, conjuguées à la notoriété incontestable de la marque antérieure, doivent conduire à reconnaître qu'il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ».

En l'espèce, il existe un risque de confusion entre les signes de la Requérante « le bon coin », « leboncoin.fr » et le nom de domaine « leboncoin.fr » et le nom de domaine « le-boncoup.fr » du Défendeur, que la présence d'un tiret (-) ne permet d'atténuer.

A ce titre, la Commission administrative du Centre d'arbitrage et de Médiation de l'OMPI a, dans plusieurs affaires, rappelé que « la présence ou l'absence d'un tiret de séparation ne modifie pas la séquence » (Voir annexe 10) :

o Litige D2010-0487 au sujet du nom de domaine <dj-soiree.com> ;

o Litige D2012-0542 au sujet des noms de domaine <e-leclerc.biz> et <leclerc-e.com>.

2) Services identiques, à tout le moins similaires :

Le nom de domaine du Défendeur dirige vers le site internet « le-boncoup.fr » permettant aux internautes de trouver « le bon coup, près de chez vous en déposant ou consultant les annonces coquines de votre région et envoyez-vous en l'air... ».

Le site internet « le-boncoup.fr » est donc un site de petites annonces spécialisé dans la rencontre. Les services proposés par le site du Défendeur sont donc identiques, à tout le moins similaires, à ceux proposés par le site « leboncoin.fr » de la Requérante (site de diffusion de petites annonces) et visés lors de l'enregistrement de ses marques, à savoir « diffusion d'annonces ; publicitaires ; relations publiques ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique (...) ».

Or, aux termes de l'opposition formée par la Requérante contre la demande de marque « Le Bon Coup » du Défendeur (OPP 13-2645/PAB), l'INPI a refusé l'enregistrement de la marque « Le Bon Coup » pour les services de « diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique (...) ».

En conséquence, du fait de la similitude des signes en cause et de l'identité des services visés, il est incontestable que l'exploitation du nom de domaine <le-boncoup.fr> pour un site de petites annonces spécialisé dans la rencontre porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle que la Requérante détient notamment sur les marques notoires « LE BON COIN » et « leboncoin.fr ».

Cette atteinte est accentuée par le fait que l'exploitation du nom de domaine litigieux faite par le Défendeur altère l'image sympathique et de qualité des marques notoires « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » et du site <leboncoin.fr>, associant des formules vulgaires et des présentations crues, ne correspondant pas aux positionnements de la Requérante.

Pour rappel, le site <leboncoin.fr> de la Requérante est un site familial et sérieux, très éloigné du site du Défendeur, qui permet notamment via son onglet « Rencontre », d'accéder à un contenu érotique, réservé à un public averti.

C. Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ni intérêt légitime

A titre préliminaire, la Requérante soutient qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé au Défendeur de droit ou de licence pour l'enregistrement, l'exploitation ou l'usage du nom de domaine litigieux <le-boncoup.fr>. Il n'existe en outre aucune relation d'affaire entre les Parties.

La Requérante n'a pas été en mesure de trouver de titre de propriété intellectuelle visant l'activité du nom de domaine litigieux, détenu par le Défendeur, que ce soit à titre de nom commercial ou de dénomination sociale (Voir annexe 8).

La Requérante n'a pas non plus été en mesure de trouver de titre de propriété intellectuelle visant l'activité de petites annonces spécialisée dans la rencontre du nom de domaine litigieux, détenu par le Défendeur, à titre de marque.

En effet, le Défendeur ne peut se prévaloir de sa marque « Le Bon Coup », enregistrée notamment pour un service d' « agences matrimoniales », pour justifier en l'espèce d'un droit ou d'un intérêt légitime à l'exploitation du site internet « Le-boncoup.fr ».

Pour rappel, aux termes d'une opposition formée par la Requérante contre la demande de marque « Le Bon Coup » n° 13 3 991 843, déposée par le Défendeur, l'INPI a accepté l'enregistrement de la marque « Le Bon Coup » notamment pour le service d' « agences matrimoniales » mais l'a refusé notamment pour les services de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; mise à disposition de forums en ligne » (OPP 13-2645/PAB) (Voir annexe 11).

L'INPI a ainsi reconnu que compte tenu de l'identité et de la similarité entre certains des services en cause notamment « diffusion d'annonces », visant expressément les services des classes 35 et 38, et de l'imitation entre les signes « leboncoin.fr » et « le bon coup », conjugués à la notoriété de la marque antérieure, il existait globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public.

Or, le nom de domaine « le-boncoup.fr » est utilisé pour exploiter un site de petites annonces dédié à la rencontre et non un service d' « agences matrimoniales », lequel, le rappelle l'INPI dans sa décision (OPP 13-2645/PAB) :

- correspond à des prestations de mise en relation de personnes désireuses de se marier ;
- présente un objet très spécifique et sont rendus par des structures spécialisées.

En effet, l'activité d'agence matrimoniale consiste à « mettre en relation des personnes en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable » et est réglementée par la Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et le Décret n°90-422 du 16 mai 1990, imposant certaines obligations (Voir Annexe 9) :

1. L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit faire l'objet d'un contrat écrit.

Or, l'offre du Défendeur :

o ne fait pas l'objet d'un contrat.

- Le site du Défendeur propose un « service sans inscription ».

En outre, aucune Condition Générale n'est disponible sur le site du Défendeur.

o n'est pas faite en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable.

- Le site du Défendeur permet de choisir la fréquence des rencontres désirées : unique, ponctuelle ou régulière.

2. L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit faire l'objet d'une prestation payante.

Or, l'offre du Défendeur ne fait pas l'objet d'une prestation payante :

- Le site du Défendeur propose un « service gratuit ».

3. Les annonces doivent être diffusées par l'intermédiaire du professionnel pour proposer des rencontres.

Or, l'offre du Défendeur ne propose pas de déposer des annonces pour le compte de ses clients :

- Le site du Défendeur se limite à la publication d'annonce déposée par les utilisateurs.
- Le site du Défendeur ne recherche pas pour ses « clients » des potentiels partenaires, l'utilisateur effectuant lui-même la recherche.

4. Les annonces diffusées doivent mentionner un certain nombre d'informations d'identification de la personne (sexe, âge, secteur d'activité professionnel etc.).

Or, les annonces diffusées sur le site du Défendeur ne contiennent pas l'ensemble des informations obligatoires :

- Le site du Défendeur propose un simple formulaire de dépôt d'annonce, ne précisant pas notamment l'activité professionnelle de la personne en recherche.

Il est clair, en l'espèce, que le site litigieux ne remplit aucune des obligations mises à la charge

d'une agence matrimoniale et ne peut donc être assimilé à un site de courtage matrimonial.

Dès lors, il est indéniable que le site du Défendeur n'est qu'un site de petites annonces spécialisé dans la rencontre, proposant ainsi des « services de diffusion d'annonces ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; service de messagerie électronique », services qui ont été refusés, par l'INPI, à l'enregistrement de la demande de marque « Le Bon Coup » n° 13 3 991 843.

En conséquence, le Défendeur ne peut se prévaloir de sa marque « Le Bon Coup », enregistrée pour un service d' « agences matrimoniales », pour justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime à exploiter le site de petites annonces de rencontre accessible via le nom de domaine « le-boncoup.fr ».

Enfin, il est constant que le simple enregistrement d'un nom de domaine ne permet pas d'établir un droit ou un intérêt légitime.

Ainsi, il est incontestable que le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime.

D. Le Défendeur agit de mauvaise foi

L'AFNIC considère dans ses décisions que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée par l'obtention du nom de domaine dans le but de profiter de la renommée d'un Requérant en créant un risque de confusion (Voir annexe 16).

Or, il est indéniable, en l'espèce, que le Défendeur a sciemment choisi comme nom de domaine, un signe similaire aux signes de la Requérante, afin de tirer profit de leur renommée en créant un risque de confusion.

En effet, le Défendeur résidant en France et webmaster de son métier ne pouvait ignorer, au moment de la réservation du nom de domaine litigieux, l'existence des marques « le bon coin » et « leboncoin.fr » et du site internet « leboncoin.fr » de la Requérante, dont la renommée et la notoriété étaient déjà acquises depuis 2009.

En effet, la renommée des marques de la Requérante et la notoriété du site « leboncoin.fr » ont été reconnues, depuis 2009, par la presse, et dans des décisions rendues par l'AFNIC, l'INPI et la Commission Administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (Voir annexes 6 et 7) :

- la Presse :

o Leboncoin.fr s'est imposé comme l'eBay français, La Tribune, 25/01/2010

o Ils sont petits, mais donnent des leçons d'invitivité aux grands, Challenge, 28/01/2010 ;

o Tous acheteurs, tous revendeurs, Le Monde Magazine, 24/04/2010 ;

o Leboncoin.fr, nouveau géant des petites annonces, Capital, 01/02/2011 ;

o Leboncoin ou eBay, le dilemme du particulier, Le Monde, 05/04/2011 ;

o Le phénomène Bon Coin, Aujourd'hui en France, 16/09/2011 ;

o Pourquoi Leboncoin cartonne-t-il ?, L'express, 28/03/2012 ;

o Leboncoin.fr, phénomène social, Le Monde, 05/01/2013 ;

o Au vrai Bon Coin, ELLE, 03/05/2013 ;

o Ce que leboncoin.fr nous révèle de l'économie française, Les Echos, 14/05/2013 ;

o J'ai rencontré mon mec sur leboncoin, Biba, 01/03/2014.

- l'AFNIC :

o Décision FR-2012-00049 au sujet du nom de domaine <decathlon.re> rendue le 23 avril 2012 ;

o Décision FR-2012-00178 au sujet du nom de domaine <leboncoindesaffaires.fr> rendue le 15 octobre 2012 ;

- l'INPI :

o OPP-13-1495 dans le cadre d'une opposition contre la demande de marque « Le Bon Coût » en classe 16 ;

o OPP-13-2453 dans le cadre d'une opposition contre la demande de marque « Le Bon Coût » en classe 35 ;

o OPP-13-2645 dans le cadre d'une opposition contre la demande de marque « Le Bon Coup » en classe 35, 38 et 45 ;

- la Commission Administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :

o D2011-0891 au sujet du nom de domaine <leboncoinannonces.com> rendue le 18 juillet 2011 ;

o D2011-0825 au sujet du nom de domaine <leboncoinducul.com> rendue le 5 juillet 2011.

Ainsi, en 2011, l'internaute moyen pouvait difficilement ignorer l'existence du site « leboncoin.fr ».

Dès lors, le succès et la renommée du site « leboncoin.fr », 13ème site le plus visité en France,

n'avait pu échapper à un professionnel de l'informatique et du développement de site web, tel que le Défendeur, créateur, responsable de la publication et webmaster du site « Paris Sportif », site actif depuis 2006 (Voir annexe 12).

Dans le cas où le phénomène « le bon coin » aurait échappé au Défendeur, une simple recherche d'antériorité aurait permis au Défendeur de constater l'existence des marques notoires « LE BON COIN » et « leboncoin.fr » pour désigner notamment des services de diffusion d'annonces.

Ainsi, il est indéniable qu'en réservant un nom de domaine similaire à celui de la Requérente pour exploiter un site de petites annonces de rencontre, soit un service identique, à tout le moins similaire à celui proposé par la Requérente, le Défendeur a clairement voulu profiter du succès des marques et du site de la Requérente, créant un risque de confusion entre les sites en cause.

Le risque de confusion entre les deux noms de domaine <leboncoin.fr> et <le-boncoup.fr> est d'autant plus fort que la rencontre est un segment important du marché de la petite annonce, secteur de la Requérente (Selon XERFI en 2011, le marché des sites de rencontres en ligne s'établissait à 120 millions d'euros, soit 18% des recettes globales, juste derrière le marché des annonces immobilières et des annonces d'emploi) (Voir annexe 13).

Dès lors, il existe un risque important que l'internaute moyen pense, en découvrant le site « le-boncoup.fr », que la Requérente, qui édite un site de petites annonces généraliste comptant pas moins d'une cinquantaine de catégories (immobilier, multimédia, maison, loisirs etc.), a décliné son service dans le secteur de la rencontre.

Cette croyance peut être renforcée par :

- les campagnes publicitaires de la Requérente, intitulés Les Incroyables Rencontres ;
- certains articles de presse, à titre d'illustration, un article paru dans BIBA intitulé « J'ai rencontré mon mec sur Le Bon Coin ! », proposant une enquête sur les vraies bonnes affaires amoureuses du Bon Coin » (Voir annexe 6).

Par conséquent, il est indéniable que l'internaute moyen peut être amené à penser que le site du Défendeur est une déclinaison du site de la Requérente.

Cette confusion est renforcée par le fait que le site du Défendeur reprend des éléments graphiques et rédactionnels propres au site de la Requérente.

En effet, le Défendeur s'est également fortement inspiré de la présentation du site de la Requérente pour créer son site notamment en reproduisant (Voir annexe 3) :

i. le slogan de la Requérente « Achetez, Vendez près de chez vous » :

le slogan du Défendeur « trouvez le bon coup près de chez vous » ;

ii. la position du logo en haut à droite :

la position du logo , en haut à droite ;

iii. la position de la baseline en haut à droite du logo « Leboncoin.fr part d'une idée simple : la bonne affaire est au coin de la rue ! Pour passer ou chercher des annonces, cliquez sur la région de votre choix et trouvez la bonne affaire parmi 24 597 090 annonces » :

la position de la baseline en haut à droite du logo « Simplement et rapidement, trouvez le bon coup près de chez vous ! Déposez ou consultez les annonces coquines de votre région et envoyez-vous en l'air... » ;

iv. l'usage des termes « Simple, Rapide et efficace » :

l'usage des termes « Simplement et rapidement » ;

v. la carte de France sur la page d'accueil du site sur laquelle l'internaute peut, comme sur le site de la Requérente, cliquer pour retrouver les annonces déposées dans son département.

Or, cette présentation est une exception dans le domaine de la rencontre et notamment pour un site de rencontre généraliste, site dans lequel l'utilisateur effectue lui-même la recherche.

En effet, la Requérente n'a pas été en mesure de trouver de site de rencontre généraliste, utilisant cette présentation.

Bien au contraire, à l'image de Meetic, Amoureux.com, Attractive World etc., l'ensemble de ces sites dirige l'internaute vers un formulaire d'inscription ; la création d'un compte étant obligatoire afin de pouvoir accéder aux annonces (Voir annexe 14).

Ainsi, il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait, au moment de la réservation du nom de domaine, et de la création de son site le site de la Requérente et qu'il n'a pas hésité à s'inspirer de son concept et de sa présentation basés sur la simplicité (pas d'inscription obligatoire et quelques clics suffissent pour trouver les informations recherchées), afin de l'appliquer au site internet « le-boncoup.fr ».

La mauvaise foi du Défendeur est ainsi démontrée.

A titre subsidiaire, la mauvaise foi du Défendeur est d'autant plus évidente que le Défendeur a maintenu le site litigieux, alors que le Défendeur n'était pas sans savoir que son exploitation portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante :

o La Requérante ayant dans un premier temps, mis en demeure le Défendeur, le 8 avril 2013, de cesser l'exploitation du site (Voir annexe 15). Cette lettre est restée sans réponse.

Preuve de sa mauvaise foi, le Défendeur a réservé, le 9 avril 2013, soit le lendemain de la mise en demeure adressée au Défendeur, le nom de domaine <leboncoup.biz> et quelques temps plus tard, le nom de domaine <leboncoup.fr>, le 12 juin 2013.

Ces noms de domaine sont aujourd'hui inactifs, la Requérante souhaite toutefois attirer l'attention du Conseil sur ces réservations, le Défendeur risquent de transférer son activité sur les noms de domaine visés.

La Requérante a de nouveau mis en demeure le Défendeur, le 6 mai 2014, de cesser l'exploitation du site (Voir annexe 15). Cette lettre est de nouveau restée sans réponse.

o L'INPI statuant contre la demande de marque « Le Bon Coup » du Défendeur (OPP 13-2645/PAB) a jugé, le 12 décembre 2013, qu'il existait un risque de confusion sur l'origine des marques [LE BON COUP et leboncoin.fr] pour le public notamment pour un service de diffusion d'annonces (Voir annexe 11).

Dès lors, il est indéniable que le Défendeur, dès décembre 2013, sait que l'exploitation du nom de domaine litigieux afin de proposer un site de petites annonces de rencontre est susceptible de créer un risque de confusion avec les marques et le site de la Requérante.

A noter enfin que le titulaire du nom de domaine « le-boncoup.fr » a volontairement caché son identité et ses coordonnées au moment de la réservation du nom de domaine litigieux.

Pour toutes les raisons exposées ci-avant, il est donc demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine <le-boncoup.fr> au profit du Requérant. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 17 juin 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Copie de l'assignation du Titulaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre formée par une société tierce dont l'objet porte explicitement sur le nom de domaine <le-boncoup.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Nous nous adressons à vous en qualité de conseils de Monsieur David O., qui s'est vu notifier le 30 mai courant, l'ouverture d'une procédure de résolution des litiges SYRELI, initiée à son encontre, par la société Schibsted France titulaire de la marque française « LE BON COIN » n° 06 3 421864.

Par la présente, et conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement du Système de résolution de litiges SYRELI, nous portons à votre connaissance l'existence d'une procédure judiciaire concernant le nom de domaine litigieux le-boncoup.fr.

En effet, nous vous informons que Monsieur O. a été assigné en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le 13 mai 2014, par la société de droit espagnol SALAMANDRA WEB dont le siège social est situé à Aragon, 348-350 Bajos, 08009 Barcelone.

Vous trouverez jointe à la présente, copie de l'assignation en justice.

La société SALAMANDRA WEB, qui exploite un site Internet de rencontres en ligne www.leboncoup.net depuis le mois de mai 2011, reproche à Monsieur O. d'avoir réservé le nom de domaine litigieux www.le-boncoup.fr postérieurement à l'exploitation commerciale de son site.

Forte d'une jurisprudence abondante consacrant la protection juridique du nom de domaine, la société SALAMANDRA WEB demande, entre autres, au Tribunal de Nanterre la radiation du nom de domaine litigieux www.le-boncoup.fr ainsi que la fermeture du site internet incriminé, aux motifs qu'il existe un risque de confusion manifeste entre les deux sites www.le-boncoup.fr et www.leboncoup.net préalablement exploité par la société SALAMANDRA WEB dans le même domaine d'activité.

Comme vous le constaterez, cette procédure judiciaire intéresse au premier chef le nom de domaine litigieux www.le-boncoup.fr objet de la procédure de résolution des litiges SYRELI initiée par la société Schibsted.

Aussi par la présente, nous demandons au Collège de bien vouloir surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à cette requête, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. ».

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,

Le Collège a évalué :

i. L'existence d'une procédure judiciaire

Au vu des pièces, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande une procédure extrajudiciaire était en cours.

Dès lors, conformément aux articles I.v et II.ii du Règlement SYRELI, le Collège rejette la demande.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <le-boncoup.fr>.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 01 juillet 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

