



DÉCISION DE L'AFNIC

bollore-energygroup.fr

Demande n° FR-2021-02256

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOLLORE SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur J.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bollore-energygroup.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 janvier 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 janvier 2022

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 janvier 2021 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 1^{er} 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 02 février 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 mars 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bollore-energygroup.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 :

- Mandat donné par le Requérant à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 12 octobre 2020 de la société Bolloré SE immatriculée le 13 septembre 1990 sous le numéro 055 804 124 au RCS de Quimper ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOLLORE » numéro 98739779 enregistrée le 1^{er} juillet 1998 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BOLLORE » numéro 1021963 enregistrée le 08 décembre 1998 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BOLLORE » numéro 4055901 enregistrée le 24 septembre 2004 et dûment renouvelée pour les classes 9, 12 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOLLORE ENERGY » numéro 4226670 enregistrée le 17 novembre 2015 par le Requérant pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative, en vigueur en France, « BOLLORE ENERGY » numéro 1303490 enregistrée le 22 janvier 2016 pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Extrait du 18 janvier 2021 de la base Whois du nom de domaine <bollore-energygroup.fr> enregistré le 14 janvier 2021 sous diffusion restreinte ;
- Extrait du 18 janvier 2021 de la base Whois du nom de domaine <bollore-energy.fr> enregistré le 08 janvier 2016 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 18 janvier 2021 de la page « Bollore Energy en bref » du site web <https://www.bollore-energy.com> ;
- Capture d'écran du 18 janvier 2021 de la page web « Le Groupe en bref » du site web <https://www.bollore.com> ;
- Capture d'écran du 18 janvier 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> ;
- Capture d'écran du 18 janvier 2021 d'une requête DNS QUERY concernant le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> ;

- Capture d'écran du 18 janvier 2021 des résultats obtenus après une recherche sur les termes « bollore energy group » avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel du 18 janvier 2021, en langue anglaise, de prospection de fournisseur, ayant en expéditeur l'adresse électronique contact@bollore-energygroup.fr au nom de la société SAS BOLLORE ENERGY avec en signature la reproduction de la marque du Requéant ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01682 concernant le nom de domaine <norautogroup.fr> rendue le 20 novembre 2018.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOLLORE SE (le « Requéant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bollore-energygroup.fr> par l'actuel titulaire (« 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollore-energygroup.fr> enregistré le 14 janvier 2021 (Annexe 2).

Fondé en 1822, BOLLORE SE (le Requéant) est un groupe familial français dont l'activité est notamment liée au transport, à la logistique et à la communication. Il est également présent dans d'autres domaines d'activités comme l'automobile, les médias et les télécommunications. Figurant parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 24 843 millions d'euros (Annexe 3).

Sa filiale, la société BOLLORE ENERGY, est un acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière en France, en Suisse et en Allemagne (merci de consulter le site www.bollore-energy.com) (Annexe 4).

Le Requéant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques « BOLLORE », dont (Annexe 5) :

- La marque française « BOLLORE » n° 98739779 enregistrée depuis le 1er juillet 1998 et dûment renouvelée ;
- La marque de l'Union Européenne « BOLLORE » n° 1021963 enregistrée depuis le 8 décembre 1998 et dûment renouvelée ;
- La marque de l'Union Européenne BOLLORE® n° 4055901 enregistrée depuis le 24 septembre 2004 et dûment renouvelée.

Il est également titulaire de plusieurs enregistrements de marques BOLLORE ENERGY®, dont (Annexe 6) :

- La marque française BOLLORE ENERGY n° 4226670 enregistrée depuis le 17 novembre 2015 ;
- La marque internationale BOLLORE ENERGY n° 1303490 enregistrée depuis le 22 janvier 2016.

Le Requéant possède et communique également sur Internet par le biais de différents noms de domaine, notamment <bollore-energy.fr>, enregistré depuis le 8 janvier 2016 (Annexe 7).

Le nom de domaine litigieux <bollore-energygroup.fr> a été enregistré le 14 janvier 2021 (Annexe 2) et pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 8). Par ailleurs, des serveurs MX sont configurés sur ce nom de domaine (Annexe 9). Enfin, le nom de domaine a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexe 10).

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <bollore-energygroup.fr> est composé de la marque « BOLLORE ENERGY » dans son intégralité.

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollore-energygroup.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> est similaire aux marques antérieures « BOLLORE ENERGY » au point de prêter à confusion (Annexe 6). En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « BOLLORE ENERGY » dans son intégralité. Le Requérant affirme que l'ajout du terme anglais « GROUP », terme couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises, et d'un tiret est insuffisant pour écarter tout risque de confusion.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant.

Des éléments de faits similaires d'ajout d'un terme générique ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au Requérant : Décision AFNIC n°FR-2018-01682 <norautogroup.fr> (Annexe 11).

En conséquence, le Requérant soutient que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

A. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> le 14 janvier 2021, soit de plusieurs années après l'enregistrement des marques « BOLLORE ENERGY » (Annexe 6) et le dépôt du nom de domaine <bollore-energy.fr> (Annexe 7).

Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « BOLLORE ENERGY ».

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 8), excepté dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexe 10). Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « BOLLORE ENERGY » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français (Annexes 3 et 4).

En effet, la filiale du Requérant, la société BOLLORE ENERGY, est un acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière en France, en Suisse et en Allemagne (merci de consulter le site www.bollore-energy.com) (Annexe 4).

En outre, les termes « BOLLORE ENERGY GROUP » n'a pas d'autre signification exceptée en relation avec le Requérant et sa filiale BOLLORE ENERGY (Annexe 12).

Enfin, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage, le Requérant utilisant la marque et l'adresse du Requérant (Annexe 10).

Par conséquent, le Requéranr confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOLLORE ENERGY » du Requéranr au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <bollore-energygroup.fr> pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 8). Et d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 9), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui a permis au Titulaire de l'utiliser dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexe 10).

Par conséquent, le Requéranr soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéranr en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéranr sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <bollore-energygroup.fr> à son profit. [Liste des annexes].».

Le Requéranr 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 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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que l'une des pièces fournies par le Requéranr est en langue anglaise sans traduction en langue française. Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte cet élément de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requéranr.

ii. L'intérêt à agir du Requéranr

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéranr, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requéranr :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « BOLLORE ENERGY » numéro 4226670 enregistrée le 17 novembre 2015 pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque internationale semi-figurative en vigueur en

France « BOLLORE ENERGY » numéro 1303490 enregistrée le 26 janvier 2016 pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;

- Au nom de domaine <bollore-energy.fr> enregistré le 08 janvier 2016 par le Requérant. Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant « BOLLORE ENERGY » et notamment à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « BOLLORE ENERGY » numéro 4226670 enregistrée le 17 novembre 2015 car il est composé de la marque « BOLLORE ENERGY » reprise à l'identique avec l'ajout d'un tiret entre les deux mots et du terme générique anglais « group » couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société BOLLORE SE, est une des entités du Groupe BOLLORE qui figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales avec plus de 84 000 collaborateurs dans le monde ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « BOLLORE ENERGY » couvrant notamment des services de « production de toutes formes d'énergies ; traitement et transformation de produits pétroliers, huiles, gaz, et combustibles etc. » ;
- Le Requérant déclare qu'il ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Titulaire et qu'il ne l'a pas autorisé à enregistrer le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> ;
- Le Requérant est titulaire du nom de domaine <bollore-energy.fr> enregistré par le Requérant le 08 janvier 2016 ;
- Le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> reprend intégralement les marques « BOLLORE ENERGY » et nom de domaine <bollore-energy.fr> antérieurs du Requérant en y ajoutant le terme générique anglais « group » pouvant faire référence au groupe auquel appartiennent le Requérant et sa filiale ;
- Le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> est utilisé pour former une adresse sur le modèle [...]@bollore-energygroup.fr dans l'objectif de démarcher un fournisseur au nom et sous la marque du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <bollore-energygroup.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <bollore-energygroup.fr> au profit du Requérant, la société BOLLORE SE.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 08 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

