



DÉCISION DE L'AFNIC

bollore-planete.fr

Demande n° FR-2021-02269

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société BOLLORE SE.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 janvier 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 juin 2023

Bureau d'enregistrement : GANDI.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 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 12 février 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 février 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mars 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Procuration donnée par le Requérant à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Délégation de pouvoir du Requérant à M. R aux fins « de procéder au dépôt ou à la radiation de toutes demandes de titres ou titres de propriété industrielle, et notamment brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles, dans tous pays, avant comme après la délivrance des titres ; à l'inscription, la modification ou la radiation de toutes licences de droits de propriété industrielle sur tous registres publics ; à l'enregistrement, le renouvellement ou l'abandon de tout nom de domaine, quelle que soit l'extension choisie » ;
- Extrait Kbis du 12 octobre 2020 de la société BOLLORE SE immatriculée le 13 septembre 1990 sous le numéro 055 804 124 au R.C.S. de Quimper ;
- Extrait du 27 janvier 2021 de la base Whois du nom de domaine <bollore-planete.fr> enregistré le 21 janvier 2021 sous diffusion restreinte ;
- Extrait du 27 janvier 2021 de la base Whois du nom de domaine <planete-bolorre.fr> enregistré le 21 janvier 2021 sous diffusion restreinte ;
- 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 ;
- Capture d'écran du 08 décembre 2020 de la base Whois du nom de domaine <groupe-bollore.fr> enregistré le 02 février 2010 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 08 décembre 2020 de la page web « Le Groupe en bref » du site web <https://www.bollore.com> ;
- Capture d'écran (non datée) du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bollore-planete.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01643 concernant le nom de domaine <bollore-group.fr> rendue le 07 septembre 2018.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOLLORÉ SE (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bollore-planete.fr> par l'actuel propriétaire (« 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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollore-planete.fr> enregistré le 21 janvier 2021 par le Titulaire (Annexe 2).

Créé en 1822, le Requérant est un groupe français international essentiellement de transport, de logistique et de communication. Il bénéficie à ce titre d'une forte présence dans le monde. En 2019, le Requérant disposait de (Annexe 3):

- 84 000 collaborateurs dans le monde ;
- Chiffre d'affaires : 24 843 millions d'euros ;
- Résultat net : 1 259 millions d'euros ;
- Capitaux propres : 25 942 millions d'euros.

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur la dénomination « BOLLORÉ » et notamment les marques suivantes (Annexe 4) :

- Marque française « BOLLORÉ », n° 98739779 enregistrée le 01-07-1998 et dûment renouvelée ;
- Marque de l'Union Européenne « BOLLORÉ », n° 1021963 enregistrée le 08-12-1998 et dûment renouvelée ;
- Marque de l'Union Européenne « BOLLORÉ », n° 4055901 enregistrée le 24-09-2004 et dûment renouvelée.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « BOLLORÉ », dont <groupe-bollore.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 02-02-2010 (Annexe 5).

Le Requérant a constaté que le nom de domaine <bollore-planete.fr> a été enregistré le 21 janvier 2021. Ce nom de domaine redirige vers une page affichant le titre « Ne laissons pas la planète à ébullition ! » (Annexe 6).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <bollore-planete.fr> est composé de la marque « BOLLORÉ » dans son intégralité.

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollore-planete.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-planete.fr> est similaire à aux marques antérieures « BOLLORÉ » au point de prêter à confusion (Annexe 4). En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « BOLLORÉ » dans son intégralité.

Le Requérant affirme que l'ajout du terme générique en langue française « Planete » et l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le nom de domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant.

Enfin, les droits du Requérant sur le terme « BOLLORÉ » ont été confirmés par de précédentes décisions. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n° FR-2018-01643 concernant le nom de domaine <bollore-group.fr> (Annexe 7).

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

B. 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-planete.fr> le 21 janvier 2021, soit plusieurs années après l'enregistrement des marques « BOLLORE » (Annexe 4).

Le Requéant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant 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 ».

En outre, le contenu du site internet ne permet pas de connaître clairement les raisons de l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine.

Ainsi, le Requéant affirme que le Titulaire n'apporte aucune preuve d'une utilisation légitime pour ledit nom de domaine.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéant est titulaire de plusieurs marques « BOLLORE » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français.

Le Titulaire, domicilié en France, ne pouvait ignorer la notoriété du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine. En outre, le Requéant affirme que le Titulaire a également enregistré le nom de domaine <planete-bollore.fr> (Annexe 8).

Le Requéant soutient en conséquence que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques.

En conséquence, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bollore-planete.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 février 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« *Bonjour, Je souhaite coopérer complètement* »

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. L'intérêt à agir du Requéant

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

- Aux marques du Requéant suivantes :
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « BOLLORE » numéro 98739779 enregistrée le 1er juillet 1998 par le Requéant et régulièrement

- renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39 ;
- La composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BOLLLORE » numéro 1021963 enregistrée le 08 décembre 1998 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39 ;
- La composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BOLLLORE » numéro 4055901 enregistrée le 24 septembre 2004 et dûment renouvelée pour les classes 9, 12 et 41 ;
- Au nom de domaine <groupe-bolllore.fr> enregistré le 02 février 2010.

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

ii. L'accord du titulaire

Le Collège constate que le Titulaire en indiquant « *Bonjour, Je souhaite coopérer complètement* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <bolllore-planete.fr> au bénéfice de la société BOLLLORE SE.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <bolllore-planete.fr> au bénéfice de la société BOLLLORE SE.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 15 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

