



DÉCISION DE L'AFNIC

bda-dalloz.fr

Demande n° FR-2021-02357

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EDITIONS DALLOZ.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bda-dalloz.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 novembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 8 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 avril 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 Requéant.
- 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 22 avril 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 mai 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bda-dalloz.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 30 mars 2021 par le Requéant à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 8 mars 2021 de la société EDITIONS DALLOZ immatriculée le 25 novembre 1957 sous le numéro 572 195 550 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « DALLOZ » numéro 1624247 enregistrée le 30 octobre 1990 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour les classes 16 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « DALLOZ » numéro 95577669 enregistrée le 26 juin 1995 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 41 ;
- Notice complète de la marque verbale française « DALLOZ » numéro 3951077 enregistrée le 4 octobre 2012 par le Requéant pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Extrait du 24 mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <bda-dalloz.fr> enregistré le 2 novembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Extrait du 26 mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <dalloz.fr> enregistré le 31 juillet 1996 par le Requéant ;
- Capture d'écran du 24 mars 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bda-dalloz.fr> ;
- Capture d'écran du 24 mars 2021 de la page « Qui sommes-nous » du site web <https://www.boutique-dalloz.fr> ;
- Capture d'écran du 24 mars 2021 de la page « Base documentaire des avocats » du site web <https://www.avocatparis.org> ;
- Capture d'écran du 24 mars 2021 de la page « bda » du site web <https://www.dalloz.fr> ;
- Résultats obtenus le 24 mars 2021 après une recherche sur les termes « bda dalloz » effectuée avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société EDITIONS DALLOZ (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bda-dalloz.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 Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bda-dalloz.fr> enregistré le 2 novembre 2020 par Monsieur [Anonymisation] (Annexe 2).

Les EDITIONS DALLOZ sont aujourd'hui parmi les leaders de l'édition juridique professionnelle et universitaire en France, avec près d'un millions de titres sous les plus grandes signatures du droit (Annexe 3).

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

- Marque française « DALLOZ », n° 1624247 enregistrée depuis le 30-10-1990 et dûment renouvelée;
- Marque française « DALLOZ », n° 95577669 enregistrée depuis le 26-06-1995 et dûment renouvelée.
- Marque française « DALLOZ », n° 3951077 enregistrée depuis le 04-10-2012.

Le Requéranant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant les termes « DALLOZ », dont <dalloz.fr> (Annexe 5). Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <bda-dalloz.fr> a été enregistré le 2 novembre 2020 (Annexe 2).

Le nom de domaine renvoie vers un blog contenant des articles relatifs aux droits liés à la retraite (Annexe 6).

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

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le nom de domaine <bda-dalloz.fr> est similaire à aux marques antérieures « DALLOZ » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « DALLOZ » dans son intégralité.

Le Requéranant affirme que l'ajout de l'abréviation « BDA », en référence à la « Base documentaire des avocats » conçue par le barreau de Paris, en partenariat avec les EDITIONS DALLOZ, afin de faciliter l'accès à l'information juridiques des 30 000 avocats parisiens (Annexe 7) 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 Requéranant.

En conséquence, le Requéranant 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 <bda-dalloz.fr> le 2 novembre 2020, soit de plusieurs années après l'enregistrement des marques « DALLOZ » (Annexe 4) et le dépôt du nom de domaine <dalloz.fr> (Annexe 5).

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

Le nom de domaine litigieux conduit à un site intitulé "Blog des droits à la retraite" (Annexe 6). Le Requéran soutient que rien ne justifie le Défendeur a besoin d'utiliser l'expression « BDA DALLOZ » pour publier ces informations. Par conséquent, ces éléments ne permettent pas de constituer un intérêt légitime sur le nom de domaine pour le Défendeur.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques « DALLOZ » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est doté d'une notoriété importante en France (Annexe 3).

En outre, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <bda-dalloz.fr> contient la reproduction à l'identique de la marque antérieure « DALLOZ ». L'unique différence consiste dans l'ajout de l'abréviation « BDA » signifiant « BASE DOCUMENTAIRE DES AVOCATS ». Par conséquent, le Requéran soutient que le nom a été élaboré pour profiter de la confusion avec la Base Documentaire des Avocats, conçue par le barreau de Paris, en partenariat avec les Editions Dalloz, afin de faciliter l'accès à l'information juridiques des 30 000 avocats parisiens (Annexe 7).

Enfin, les termes « BDA Dalloz » n'ont pas d'autre signification, excepté en relation avec cette base documentaire des avocats (Annexe 8).

Par conséquent, le Requéran confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « DALLOZ » du Requéran 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 renvoie vers un blog contenant des articles relatifs aux droits liés à la retraite (Annexe 6). Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bda-dalloz.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <bda-dalloz.fr> à son profit.»

Le Requéran 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. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Aux marques du Requérant suivantes :
 - A la composante verbale de la marque française semi-figurative « DALLOZ » numéro 1624247 enregistrée le 30 octobre 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 16 et 41 ;
 - A la composante verbale de la marque française semi-figurative « DALLOZ » numéro 95577669 enregistrée le 26 juin 1995 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 41 ;
 - A la marque verbale française « DALLOZ » numéro 3951077 enregistrée le 4 octobre 2012 pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

- Au nom de domaine <dalloz.fr> du Requérant enregistré le 31 juillet 1996.

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

ii. 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 <bda-dalloz.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « DALLOZ » numéro 3951077 enregistrée le 4 octobre 2012 car il est composé de la marque « DALLOZ », reprise à l'identique, précédée de l'acronyme « bda » pouvant désigner la « Base documentaire des avocats ».

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

- Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <bda-dalloz.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société EDITIONS DALLOZ figure parmi les leaders de l'édition juridique professionnelle et universitaire en France, avec près d'un millier de titres sous les plus

- grandes signatures du droit ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises « Dalloz » enregistrées entre 1990 et 2021 ;
 - Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <dalloz.fr> enregistré le 31 juillet 1996 ;
 - Le nom de domaine <bda-dalloz.fr> est la reprise intégrale des marques « DALLOZ », précédée de l'acronyme « bda » » pouvant désigner la « Base documentaire des avocats » et ainsi faire référence au service proposé par le Requérant ;
 - La page vers laquelle renvoie le nom de domaine <bda-dalloz.fr> démontre qu'elle propose un blog contenant des articles relatifs aux droits liés à la retraite.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bda-dalloz.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 <bda-dalloz.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 <bda-dalloz.fr> au bénéficiaire du Requérant, la société EDITIONS DALLOZ.

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 31 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

