

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

bollore-energy-france.fr

Demande n° FR-2021-02517



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BOLLORÉ SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bolllore-energy-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 septembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 septembre 2022

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 septembre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 24 septembre 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 21 octobre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bolllore-energy-france.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 le 13 octobre 2021 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 1er 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 8 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 par le Requérant pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Extrait du 9 septembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <bollore-energy-france.fr> enregistré le 7 septembre 2021 sous diffusion restreinte ;
- Extrait du 9 septembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <bollore-energy.fr> enregistré le 8 janvier 2016 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 9 septembre 2021 de la page « Bollore Energy en bref » du site web <https://www.bollore-energy.com> ;
- Capture d'écran du 9 septembre 2021 de la page web « Le Groupe en bref » du site web <https://www.bollore.com> ;
- Capture d'écran du 9 septembre 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bollore-energy-france.fr> ;
- Capture d'écran du 9 septembre 2021 d'une requête DNS QUERY concernant le nom de domaine <bollore-energy-france.fr> ;
- Capture d'écran du 9 septembre 2021 des résultats obtenus après une recherche sur les termes « BOLLORE ENERGY FRANCE » avec le moteur de recherche Google ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - Numéro FR-2021-02277 concernant le nom de domaine <matmut-france.fr> rendue le 25 mars 2021 ;
 - Numéro FR-2021-02256 concernant le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> rendue le 8 mars 2021.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOLLORE SE (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bollore-energy-france.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-energy-france.fr> enregistré le 7 septembre 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 2020 un chiffre d'affaires de 24 109 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 (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-energy-france.fr> a été enregistré le 7 septembre 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).

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <bollore-energy-france.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-energy-france.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le nom de domaine <bollore-energy-france.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 Requéant affirme que l'ajout du terme « FRANCE » 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 Requéant.

Des éléments de faits similaires d'ajout du terme « FRANCE » ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au Requéant : Décision SYRELI n° FR-2021-02277 concernant le nom de domaine <matmut-france.fr> (Annexe 10).

Enfin, de précédentes décisions ont confirmés les droits du Requéant sur l'expression « BOLLORE ENERGY ». Merci de consulter notamment la décision SYRELI n° FR-2021-02256 concernant le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> (Annexe 11).

En conséquence, le Requéant 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-energy-france.fr> le 7 septembre 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 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 ENERGY ».

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéant 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 Requéant, la société BOLLORE ENERGY, est un acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière en France, en Suisse et en Allemagne (Annexe 4).

En outre, les termes « BOLLORE ENERGY FRANCE » n'ont pas d'autre signification excepté en relation avec le Requéant et sa filiale BOLLORE ENERGY (Annexe 12).

Par conséquent, le Requéant affirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOLLORE ENERGY » du Requéant 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-energy-france.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).

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bollore-energy-france.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 <bollore-energy-france.fr> à son profit.

Annexes : [Liste des annexes] »

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 Requéran

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

- Aux marques suivantes du Requéran :
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « 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 22 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 8 janvier 2016 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 <bollore-energy-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « BOLLORE ENERGY » numéro 4226670 enregistrée le 17 novembre 2015 car il est composé de la marque « BOLLORE ENERGY », reprise dans son intégralité, suivie du terme géographique « France », désignant le territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité.

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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requérant déclare que le Titulaire :

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

- Sur 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 ; sa filiale, la société BOLLORE ENERGY, est un acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière notamment en France ;
- 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 est titulaire du nom de domaine <bollore-energy.fr> enregistré le 8 janvier 2016 ;
- La première page des résultats obtenus le 9 septembre 2021 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur les termes « BOLLORE ENERGY FRANCE » démontre qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
- Le nom de domaine <bollore-energy-france.fr> reprend intégralement les marques « BOLLORE ENERGY » et nom de domaine <bollore-energy.fr> antérieurs du Requérant en y ajoutant le terme géographique « France », désignant le territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <bollore-energy-france.fr> incluant ceux de messagerie ;
- Le 9 septembre 2021, le nom de domaine <bollore-energy-france.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et avait enregistré le nom de domaine <bollore-energy-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <bollore-energy-france.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-energy-france.fr> au profit du Requéant, la société BOLLORÉ 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 29 octobre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

