

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

backmarkett.fr

Demande n° FR-2021-02522



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JUNG S.A.S.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : backmarkett.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 juin 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 juin 2022

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 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 :

- 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<sup>er</sup> 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 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 octobre 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <backmarkett.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 », « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

**(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 26 août 2021 de la société JUNG S.A.S. immatriculée le 12 août 2014 sous le numéro 804 049 476 au R.C.S. de Paris, ayant pour sigle « J.G. », pour nom commercial et enseigne « Back Market » et pour Président la société « LA LAURENE » ;
- Extrait Kbis du 26 août 2021 de la société LA LAURENE immatriculée le 14 mai 2021 sous le numéro 831 181 128 au R.C.S. de Bordeaux ;
- Portefeuilles de marques et noms de domaine enregistrés par le Requéran ;
- Certificat d'enregistrement de la marque canadienne « BACK MARKET » numéro TMA1,076,652 (numéro de dossier 1877999), enregistrée le 09 avril 2020 par le Requéran pour la classe 35 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « BACK MARKET » numéro 17 4 390 627, enregistrée le 22 septembre 2017 par le Requéran pour les classes de produits ou services 9, 35 et 37 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale « BACK MARKET » numéro 1 415 150, enregistrée le 17 janvier 2018 par le Requéran pour les classes de produits ou services 7, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 28, 34, 35, 37, 38, 39 et 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
  - <backmarket.fr> enregistré le 12 septembre 2014 ;
  - <backmarket.com> enregistré le 10 mai 2002 ;
- Captures d'écran du 06 septembre 2021 des pages « Accueil » et « Origines » du site web <https://www.backmarket.fr> ;
- Courriel ayant pour objet « Votre cadeau de BackMarket » expédié par le Titulaire via l'adresse électronique [bonjour@backmarkett.fr](mailto:bonjour@backmarkett.fr) et sous l'appellation « BackMarket » ;
- Liste des rues de la ville de Lorient extraite du site internet <https://www.pagesjaunes.fr> ;
- Courriel du 27 août 2021 du représentant du Requéran adressé à deux destinataires et ayant pour objet « backmarkett.fr ».

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]**

« PLAINTÉ SYRELI <backmarkett.fr>

La plainte est déposée au nom de : JUNG S.A.S

Mesure de réparation demandée : Transmission du nom de domaine litigieux

Nous intervenons en qualité de Conseils en Propriété Industrielle de la société JUNG S.A.S.

Pour la référence de l'Expert, les coordonnées de la requérante et le titulaire dans cette plainte sont les suivants :

[Coordonnées des Parties au litige]

ARGUMENTATION : l'enregistrement du nom de domaine <backmarkett.fr> par le titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article I du règlement SYRELI.

I. Intérêt à agir de la requérante : le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits et de services, à un nom commercial et à des noms de domaine sur lesquels la requérante a des droits.

JUNG S.A.S, une société française exerçant ses activités sous le nom commercial BACK MARKET, est un leader du marché dans la vente de produits électriques et électroniques reconditionnés depuis 2014 (Annexe 1), ainsi que vous pourrez le constater sur le site Internet <www.backmarket.fr> (Annexe 2).

Présente dans plusieurs pays, la requérante propose aux consommateurs des appareils électriques et électroniques, tels que des smartphones, des ordinateurs et des télévisions, remis à neuf ou reconditionnés par des professionnels certifiés.

La requérante est titulaire de la marque BACK MARKET, enregistrée pour la première fois en France en 2014 puis en tant que marques Internationale (OMPI) et nationales depuis 2018. De même, depuis 2019, elle est titulaire de demandes et enregistrements de marque en France et dans le monde sur son logo (Annexe 3).

La requérante a également réservé de nombreux noms de domaine identifiant son nom commercial et son activité qui sont largement et intensivement exploités, notamment <backmarket.fr> et <backmarket.com> (Annexe 4).

Grâce à cette exploitation et à la promotion de ses produits et services, la requérante a acquis une forte réputation en France, dans l'Union Européenne et au-delà, notamment aux États-Unis depuis 2018 et au Royaume-Uni depuis 2019.

La requérante conteste la réservation et l'utilisation commerciale du nom de domaine <backmarkett.fr> qui est une reprise de sa marque et de son nom commercial, de ses noms de domaine, avec pour seule différence l'addition imperceptible de la lettre t à la fin du terme "backmarket".

\* \* \*

La plainte est fondée sur :

1. les marques BACK MARKET et BACKMARKET (logo) déposées au niveau mondial, au nom de JUNG S.A.S. Vous trouverez en Annexe 3 la liste des marques BACK MARKET et BACK MARKET (logo) déposées et/ou enregistrées dans de nombreux pays, et une sélection de certificats d'enregistrement (parmi les nombreux enregistrements de la liste).

2. les noms de domaine <backmarket> et ses déclinaisons au nom de JUNG S.A.S, dont la liste, ainsi que les fiches Whois de <backmarket.fr> et <backmarket.com> sont reproduites en Annexe 4.

3. le nom commercial BACK MARKET qui est reproduit dans le nom de domaine contesté et qui figure dans l'extrait Kbis de Jung S.A.S en Annexe 5.

\* \* \*

Compte tenu des éléments précités, il est indéniable que le nom de domaine contesté <backmarkett.fr> reproduit quasi à l'identique les éléments d'identification de la requérante, et notamment :

a. la marque BACK MARKET est reproduite intégralement dans le nom de domaine, alors même que le terme est arbitraire et n'a pas de signification. Il n'y a donc aucune raison pour un tiers—sans lien avec la requérante—d'utiliser ce signe.

Par ailleurs, l'addition de la lettre t, peu visible et phonétiquement muette, n'a pas d'impact différenciant et ne limite pas le risque de confusion, le terme distinctif restant "backmarket".

b. le nom commercial BACKMARKET de JUNG S.A.S est également reproduit dans le nom de domaine litigieux, avec toujours pour seule différence l'addition imperceptible de la lettre t à la fin du terme "backmarket".

c. De plus, le nom de domaine litigieux reproduit quasi à l'identique les noms de domaine de la requérante, comme énumérés en Annexe 4.

Par conséquent, la structure quasi identique et l'usage du signe "backmarkett" laisse penser

qu'il s'agit d'un nom de domaine de la requérante JUNG S.A.S. et de son site Internet. Par conséquent, le nom de domaine litigieux copiant quasiment à l'identique les marques BACK MARKET, les noms de domaine <backmarket>, ainsi qu'avec le nom commercial BACK MARKET de la société JUNG S.A.S. est à la source d'une confusion indéniable pour les consommateurs

Le fait que le site Internet soit inactif ne réduit pas le risque de confusion et n'exclut pas l'utilisation de mauvaise foi, comme il le sera démontré ci-après.

II. Le titulaire dudit nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

a. Le titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le titulaire n'a aucun lien juridique avec la requérante et n'a jamais été autorisé par celle-ci à enregistrer le nom de domaine <backmarkett.fr>, ni utiliser un nom de domaine quasi identique au sien pour son activité, ni surtout à prendre contact d'une manière frauduleuse avec ses clients. Ce caractère frauduleux sera développé davantage ci-dessous.

En effet, la réservation de ce nom de domaine a été effectuée sous le nom de [coordonnées du Titulaire]. Monsieur P. se cache derrière l'adresse email [...]@gmail.com.

Or, comme vous pourrez le constater sur la liste des rues dans la ville de [commune] (via le site pagesjaunes.fr), il n'existe pas de rue [numéro] dans cette ville (Annexe 7).

Le réservataire ne répond pas aux emails adressés ou l'email indiqué dans la réservation ne correspond à aucun compte. L'email adressé le 27 August 2021 (Annexe 8) est resté sans réponse à ce jour.

Une recherche sur la base Marques du site de l'Institut national de la propriété Industrielle ("INPI") pour le signe "BACKMARKET" ou "BACK MARKET" dans les 45 classes de produits et services révèle que M. P. ne dispose d'aucune marque "BACKMARKET" ou "BACK MARKET" dans notre pays. En revanche, il apparaît bien que toutes les marques listées dans les résultats appartiennent à JUNG S.A.S. :

Les termes BACK MARKET et BACK MARKET étant distinctifs et arbitraires, il est demandé à l'Expert de constater que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le titulaire ne peut être le fruit du hasard, mais relève bien d'une intention malveillante. Le titulaire pratique le typosquattage qui se fonde sur les fautes de frappe commises par l'internaute en saisissant le nom de domaine dans un navigateur.

Ceux qui tapent accidentellement <backmarkett.fr> alors qu'ils avaient initialement l'intention de taper <backmarket.fr> courent le risque de voir du contenu non autorisé par la requérante.

De même, ceux qui tapent une adresse email se terminant par @backmarkett.fr peuvent tomber dans le piège des mails frauduleux par le titulaire.

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet inactif doit être considéré comme étant un acte de rétention injustifié du nom de domaine.

En effet, l'absence d'exploitation du site Internet confirme l'absence d'intention du titulaire de faire une utilisation légitime ou d'exploiter effectivement le nom de domaine contesté.

Enfin, l'absence d'intérêt légitime du titulaire est évidente compte tenu des manœuvres frauduleuses commises pour abuser les clients de la requérante par mail : le titulaire a réservé le nom de domaine uniquement afin de créer l'adresse email @backmarkett.fr. Il a ensuite usé de la technique de l'escroquerie par mail ou scam email : il a pris contact—de parfaite mauvaise foi—avec les clients de la requérante, sous l'adresse email bonjour@backmarkett.fr.

En se faisant passer pour un employé de la requérante "Greg de BackMarket", il a proposé une offre spéciale sur l'iPhone 12 Pro et a demandé aux destinataires de l'acheter en faisant un virement de 520 € à un certain compte bancaire (Annexe 6).

Le titulaire a donc envoyé des communications à des clients/prospects de la requérante afin qu'ils effectuent des virements bancaires pour des téléphones portables probablement inexistantes. Le titulaire a donc détourné le nom de domaine à des fins lucratives en créant une confusion auprès des clients de JUNG S.A.S.

*Par conséquent, il est demandé à l'Expert de constater que le titulaire n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.*

*b. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi*

*La mauvaise foi ne se matérialise pas dans l'exploitation du site Internet lui-même, mais dans l'avantage que procure la réservation du nom de domaine, à savoir l'obtention des extensions emails. Il s'agit de la technique de l'escroquerie par mail. Ainsi, le défendeur a réservé le nom de domaine <backmarkett.fr> afin d'utiliser les adresses email@backmarkett.fr.*

*Cette réservation est frauduleuse, et le titulaire se fait passer pour un salarié de la requérante en utilisant frauduleusement l'adresse email bonjour@backmarkett.fr pour contacter les clients de la requérante.*

*L'email a pour son objet "Votre Cadeau de BackMarket" et il s'adresse avec la phrase "Bonjour et Bienvenue dans la communauté des clients privilèges de BackMarket." L'email se termine avec la signature "Bien à vous, Greg de BackMarket !" (cf. Annexe 6).*

*Les agissements du titulaire sont d'une telle ampleur, qu'ils constituent des actes frauduleux, permettant de retenir incontestablement sa mauvaise foi.*

*Manifestement, le titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.*

*Par conséquent, il est demandé à l'Expert de constater que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, et que dès lors la demande de transfert est justifiée. Compte tenu de l'ensemble des éléments détaillés ci-dessus, la requérante demande à l'Expert de confirmer qu'elle est donc bien fondée dans son souhait d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine <backmarkett.fr> . ».*

Le Requéant 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 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 <backmarkett.fr> est similaire :

- Au nom commercial et à l'enseigne « Back Market » du Requéant, la société JUNG S.A.S. immatriculée le 12 août 2014 sous le numéro 804 049 476 au R.C.S. de Paris ;
- À la marque française « BACK MARKET » numéro 17 4 390 627, enregistrée le 22 septembre 2017 par le Requéant et pour les classes de produits ou services 9, 35 et 37 ;
- Aux noms de domaine du Requéant et notamment ;

- <backmarket.fr> enregistré le 12 septembre 2014 ;
- <backmarket.com> enregistré le 10 mai 2002.

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. Sur le fondement de la demande SYRELI**

Le Collège constate que le Requérant fonde sa demande sur deux alinéas de l'article L.45-2 du CPCE.

Le Collège considère que dès lors que l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE est avérée sur le fondement de l'un de ses alinéas, il est inutile de procéder à l'analyse des autres fondements de la demande SYRELI devenus, de fait, surabondants.

### **b. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <backmarkett.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « BACK MARKET » numéro 17 4 390 627, enregistrée le 22 septembre 2017 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société JUNG S.A.S.

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.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société JUNG S.A.S. démontre être titulaire d'un important portefeuille de marques « Back Market » aussi bien françaises, que de l'Union européenne, internationales ou encore étrangères ; il est notamment titulaire de la marque française « BACK MARKET » numéro 17 4 390 627, enregistrée le 22 septembre 2017 par le Requérant et pour les classes de produits ou services 9, 35 et 37 ;
- Le Requérant est également titulaire d'un important portefeuille de noms de domaine composés des termes « back market » enregistrés sous diverses extensions ; il est notamment titulaire des noms de domaine suivants :
  - <backmarket.fr> enregistré le 12 septembre 2014 ;
  - <backmarket.com> enregistré le 10 mai 2002.
- Le Requérant démontre utiliser le nom de domaine <backmarket.fr> pour renvoyer les internautes vers son site web proposant à la vente divers produits reconditionnés ;
- Le nom de domaine <backmarkett.fr> est constitué des termes « back market » identiques à la marque du Requérant ajouté de la lettre « t » au terme « market » ; cette composition du nom de domaine est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le Titulaire utilise le nom de domaine sous forme d'adresse électronique pour contacter des clients du Requérant en proposant des offres attractives tout en se faisant passer pour ce dernier.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en contactant des clients du Requéant via une adresse électronique présentée sous l'appellation « Back Market », ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <backmarkett.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <backmarkett.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 <backmarkett.fr> au profit du Requéant, la société JUNG S.A.S.

## 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 9 novembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

