

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

billtornade.fr

Demande n° FR-2022-03063



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société OCTOPUS INVEST

Le Titulaire du nom de domaine : Madame S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : billtornade.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 mars 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 octobre 2022 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 Requérant.
- 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 28 novembre 2022.

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 Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 5 janvier 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <billtornade.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 une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société OCTOPUS INVEST est une Holding qui détient 100% du capital social de la société YANIV LAVI SAS qui exerce depuis 2015 l'activité de grossiste textile.

(Cf. Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société OCTOPUS INVEST ; Pièce n°2 : Extrait Kbis de la société YANIV LAVI).

Le dirigeant et actionnaire fondateur de la société OCTOPUS INVEST, Monsieur [prénom nom], bénéficie d'une certaine notoriété auprès de ses pairs et justifie d'une expérience de plus de 20 années dans ce secteur d'activité.

Le Groupe YANIV LAVI réalise un Chiffre d'affaires annuel de 15 Millions d'euros. Son stock comprend environ 1.600.000 pièces pour 1.600 références et concerne 27 licences de marques tels que CERUTTI, AZZARO, TORENTE, NEW MAN, C17 ou encore SUPREME.

La société YANIV LAVI travaille avec environ 366 fournisseurs et 9.673 clients, elle fait figure de leader sur le marché du grossiste textile.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 septembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société BILL TORNADE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 230.400 €, dont le siège social est sis, 32, rue Pastourelle à Paris (75003) et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 310 774 930.

Le 25 novembre 2020 a été déposée une offre d'acquisition d'éléments d'actifs par la société OCTOPUS INVEST. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a autorisé la cession des éléments d'actifs au profit de la société OCTOPUS INVEST, et notamment:

-Marque française « BILL TORNADE », n°3351738, désignant des produits en classe 9, en vigueur;

-Marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE », n°002989499, désignant des produits en classes 3, 18 et 25, comprenant les chaussures, en vigueur ;

-Marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE », n°010965655, désignant des produits en classes 3, 14 et 18, en vigueur

-Marque internationale « BILL TORNADE », n°796766, désignant l'Australie, le Japon, la Turquie, la Chine, l'Algérie, le Maroc, la Russie, l'Ukraine et le Viet Nam pour des produits en classe 25, comprenant les chaussures.

(Cf. Pièce n°3 : Offre d'acquisition d'éléments d'actifs du 25 novembre 2020 ; Pièce n°4 : Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2020)

La Requérante bénéficie donc d'une protection juridique ainsi que d'un monopole d'exploitation sur la dénomination « BILL TORNADE», monopole qu'elle exploite notamment par la commercialisation de produits d'habillement et textiles portant la marque « BILL TORNADE », chaussures y compris.

(Cf. Pièce n°5 : Fiche INPI de la marque française « BILL TORNADE » n°3351738 mentionnant la cession totale de la marque à la société OCTOPUS INVEST ; Pièce n°6 : Extrait du Registre EUIPO de la marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE » n°002989499 ; Pièce n°7 : Certificat de renouvellement de la marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE » n°002989499 ; Pièce n°8 : Extrait du Registre EUIPO de la marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE » n°010965655 ; Pièce n°9 : Certificat de renouvellement de la marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE » n°010965655 ; Pièce n°10 : Fiche OMPI de la marque internationale « BILL TORNADE » n°796766).

Par le biais de surveillances, le Requéran s'est aperçu que le Nom de Domaine Litigieux avait été enregistré le 19 mars 2019 et est actif au jour du dépôt de la présente Requête.

(Cf. Pièce n°11 : Capture d'écran de la recherche Whois sur le nom de domaine <billtornade.fr>).

Le Titulaire du Nom de Domaine Litigieux exploite sur le Nom de Domaine Litigieux un site internet reprenant la dénomination « BILL TORNADE » dans son logo en tête de page afin de pouvoir vendre des chaussures de la marque Nike.

Au surplus, le site internet mentionne en bas de page « Copyright © 2019 billtornade.fr | Tous les droits sont réservés. ».

(Cf. Pièce n°12 : Captures d'écran du site internet exploité sur le nom de domaine <billtornade.fr>).

C'est en l'état que se présente le litige.

II. DISCUSSION

2.1. L'intérêt à agir du Requéran

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques « BILL TORNADE » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire actuel, lesquelles sont :

-Marque française « BILL TORNADE », n°3351738, déposée le 8 avril 2005, désignant des produits en classe 9, en vigueur ;

-Marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE », n°002989499, déposée le 24/12/2002, désignant des produits en classes 3, 18 et 25, comprenant les chaussures, en vigueur ;

-Marque de l'Union Européenne « BILL TORNADE », n°010965655, déposée le 14 juin 2012, désignant des produits en classes 3, 14 et 18, en vigueur

-Marque internationale « BILL TORNADE », n°796766, déposée le 24 décembre 2002, désignant l'Australie, le Japon, la Turquie, la Chine, l'Algérie, le Maroc, la Russie, l'Ukraine et le Viet Nam pour des produits en classe 25, comprenant les chaussures, en vigueur.

Les Marques Antérieures du Requéran sont exploitées notamment pour des chaussures, produits identiques à ceux proposés à la vente sur le site internet relié au Nom de Domaine Litigieux <billtornade.fr>.

Le Requéran justifie de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du Nom de Domaine Litigieux <billtornade.fr>.

Aussi, l'enregistrement du nom de domaine litigieux par l'actuel Titulaire porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi en concurrence déloyale et parasitaire.

2.2. L'atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque « BILL TORNADE » dont le Requéran est titulaire, sans aucun autre ajout. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéran.

Le nom de domaine <billtornade.fr> redirige vers un site internet exploité affichant dès la première page un logo mêlant la dénomination « BILL TORNADE » avec le logo de la marque «NIKE » à gauche et le logo de la marque « JORDAN » à droite, les deux étant bien évidemment déposés par la société NIKE INNOVATICE C.V. et non le Titulaire du Nom de domaine litigieux.

(Cf. Pièce n°13 : Fiche INPI de la marque française semi-figurative « NIKE » n°1284327 ; Pièce n° 14 : Fiche INPI de la marque semi-figurative « AIR JORDAN » n°1620669).

Aussi, le risque de confusion est accru puisque les internautes français peuvent rechercher « BILL TORNADE » et découvrir un site internet sur lequel prône la dénomination des Marques Antérieures du Requéran et proposant à la vente des produits identiques.

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque

reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant. En plus, il faut considérer que les Marques Antérieures du Requérant sont des marques arbitraires, de fantaisie, dont le caractère distinctif intrinsèque est incontestable.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux des Marques Antérieures « BILL TORNADE » du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom.

(Cf. Pièce n°15 : Décision EXPERT PARL 2020-00787, Pièce n°16 : EXPERT PARL 201700131).

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

Le nom de domaine redirige actuellement vers un site internet proposant à la vente des chaussures des marques « NIKE » et « AIR JORDAN » tout en associant la dénomination « BILL TORNADE » aux logos des deux marques susmentionnées.

Or, aucun droit sur la marque « BILL TORNADE » n'a été conféré par le Requérant au Titulaire du Nom de Domaine Litigieux.

Le Requérant considère que l'usage sans son consentement du signe « BILL TORNADE » sur un site internet en relation avec des produits identiques à ceux protégés par les Marques Antérieures dont il est titulaire constitue une contrefaçon de ses droits sur la marque « BILL TORNADE » au sens des articles L. 717-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle.

Donc, eu égard à l'utilisation de la dénomination <BILL TORNADE> couplée avec les deux logos des marques susmentionnées, pour la vente de produits identiques à ceux protégés par les Marques antérieures du Requérant (à savoir des chaussures), le Titulaire connaissait déjà la marque « BILL TORNADE » du Requérant et a enregistré le nom de domaine pour exploiter la marque du Titulaire en lien avec les produits et la renommée des marques « NIKE » et « AIR JORDAN ».

Dans la recherche Google, le site internet, auquel le Nom de Domaine Litigieux <billtornado.fr> relie, a pour intitulé « Billtornado Nike & Jordan Chaussures Outlet En Ligne ... ».

Cet intitulé accentue le risque de confusion pour les consommateurs en ce que les produits visés par les Marques Antérieures sont aujourd'hui vendus par le biais de Market place et autre revendeurs.

Aussi, le Titulaire profite de l'activité et du mode de vente du Requérant afin d'attirer les consommateurs sur son site internet dans le but commercial de vendre des produits soit-disant « Outlet ».

(Cf. Pièce n°17 : Capture écran de la recherche Google « Bill Tornado »)

Par ailleurs, selon l'article 1240 du Code Civil, le fait pour une société de détourner à son profit la notoriété ou les efforts et investissements de son concurrent, sans bourse déliée, est constitutif d'acte de concurrence déloyale et parasitaire.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 10 juillet 2018 (n°16-23.694) pris en sa chambre commerciale rappelle que le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (principe également rappelé par la Cour de Cassation en son arrêt du 8 juillet 2020, pris en la même chambre, n°18-20.832).

(Cf. Pièce n°18 : Cass. Com. 10 juillet 2018, n°16-23.694 ; Pièce n°19 : Cass. Com. 8 juillet 2020, n°18-20.832)

Le Titulaire connaissait la marque « BILL TORNADE » du Requérant et a enregistré le Nom de Domaine Litigieux principalement dans le but d'obtenir des profits commerciaux par la vente de produits identiques à ceux du Requérant. Le Titulaire profite de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Il sera donc sollicité du Collège de céans, à titre principal, de transmettre le nom de domaine <billtornade.fr> au Requérant, et à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine <billtornade.fr>. ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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 informations de marques extraites des bases de l'EUIPO (Pièces 6 et 7) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <billtornade.fr> est identique à la marque de l'Union européenne « BILL TORNADE » n°2989499 enregistrée le 24 décembre 2002 et régulièrement renouvelée dont le Requérant est cessionnaire des droits de propriété (inscription du 31 mai 2021) pour les classes 3, 18 et 25.

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 <billtornade.fr> est identique à la marque antérieure de l'Union européenne « BILL TORNADE » du Requérant, marque enregistrée sous le n°2989499 le 24 décembre 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 18 et 25.

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 Requéran est la société OCTOPUS INVEST enregistrée en 2016 sous le numéro 821 481 330 au R.C.S. de Nanterre, société qui détient 100% du capital social de la société YANIV LAVI SAS qui exerce depuis 2015 l'activité de grossiste textile (cf. Pièces 1 et 2) ;
- Selon la présentation faite par le Requéran le 25 novembre 2020 dans son offre d'acquisition des actifs de la société BILL TORNADE auprès du Tribunal de commerce de Paris (cf. Pièce 3), la société YANIV LAVI réalise un Chiffre d'affaires annuel de 15 Millions d'euros ; son stock comprend environ 1.600.000 pièces pour 1.600 références et concerne 27 licences de marques ; elle travaille avec environ 366 fournisseurs et 9.673 clients et elle fait figure de leader sur le marché du grossiste textile ;
- Le Requéran est titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « BILL TORNADE » enregistrée sous le n°2989499 le 24 décembre 2002, régulièrement renouvelée pour les classes 3, 18 et 25 couvrant notamment les produits tels que « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » ;
- Le Requéran indique n'avoir conféré aucun droit sur la marque « BILL TORNADE » au Titulaire ;
- Le nom de domaine <billtornade.fr> reproduit à l'identique la marque de l'Union européenne antérieure « BILL TORNADE » du Requéran ;
- Au vu des captures d'écrans du 28 octobre 2022 fournies en Pièce 12, le nom de domaine <billtornade.fr> est utilisé pour renvoyer vers un site web qui :
 - Commercialise des chaussures, produits couverts par la marque « BILL TORNADE » du Requéran ;
 - Se présente comme le site web de ventes en ligne « BILLTORNADE » ;
 - Affiche en pied de page la mention suivante : « *Copyright © 2019 billtornade.fr – Tous droits réservés* » ;
- La première page de résultats de recherche sur les termes « bill tornade » effectuée avec le moteur Google en octobre 2022 référence le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <billtornade.fr> parmi les résultats mentionnant les points de vente du Requéran (cf. Pièce 17).

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

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <billtornade.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 <billtornade.fr> au profit du Requéran, la société OCTOPUS INVEST.

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 6 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

