



DÉCISION DE L'AFNIC

bf4.fr

Demande n°FR-2013-00426

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EA Digital Illusions CEAB

Le Titulaire du nom de domaine : M. Bertrand J.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bf4.fr

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

Date d'anniversaire du nom de domaine : 1^{er} septembre 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 juillet 2013 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 1er 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 5 août 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 août 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 9 septembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bf4.fr> par 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 électroniques)

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

- Capture du 19 juin 2013 de la page « Présentation EA » du site web www.ea.com/fr ;
- Capture du 19 juin 2013 de la page « L'Equipe de BF-France » du site web www.bf-france.com, site communautaire français de référence de la série Battlefield ;
- Captures des 19 juin et 23 juillet 2013 de la page d'accueil du site web www.battlefield.com/fr, site officiel de Battlefield ;
- Capture du 19 juin 2013 de l'article « Battlefield 4 : DLC ! « Done Strike » publié sur le site web www.bf-news.fr, site de la communauté francophone Battlefield ;
- Page wikipédia dédiée à Battlefield 3 ;
- Extrait du 13 juin 2013 de la base Whois des noms de domaine <bf4.fr> et <battlefield4.fr> enregistrés le 1^{er} septembre 2011 sous diffusion restreinte ;
- Extrait du 23 juillet 2013 de la base Whois du nom de domaine <battlefield5.fr> enregistré le 8 août 2012 sous diffusion restreinte ;
- Mise en demeure, envoyée le 6 mai 2013 au Titulaire par le représentant du Requéant par courriel et via le formulaire Afnic, de transférer sans délai au Requéant les noms de domaine <bf4.fr> et <battlefield4.fr> ;
- Mise en demeure, envoyée le 31 mai 2013 au Titulaire par le représentant du Requéant par courrier recommandé, de transférer sans délai au Requéant les noms de domaine <bf4.fr> et <battlefield4.fr> ;
- Accusé réception du 7 juin 2013 de la mise en demeure envoyée le 31 mai 2013 ;
- Divulgarion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 29 mai 2013 concernant le nom de domaine <battlefield4.fr> ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 2 juillet 2013 à propos du nom de domaine envoyé à l'Afnic <battlefield5.fr>;

- Informations détaillées sur la marque internationale « BATTLEFIELD » désignant la France, enregistrée le 13 septembre 2004 sous le numéro 835035 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « BATTLEFIELD 3 », numéro 009299678 en vigueur en France, enregistrée le 6 août 2010 par le Requérant pour les classes 9, 25 et 41 ;
- Divulgaration de données personnelles envoyée par l'Afnic le 2 juillet 2013 concernant le nom de domaine <battlefield5.fr> ;
- Echanges de courriels du 29 mars 2013 entre le Requérant et le Titulaire relatifs aux noms de domaine <bf4.fr> et <battlefield4.fr> ;
- Page de mise en vente de nom de domaine <battlefield5.fr> datée du 26 juillet 2013 du site web www.sedo.com ;
- Extraits du 20 juin 2013 de la base Whois des noms de domaine :
 - <bf4.com>, <battlefield.com> et <battlefield4.com> enregistrés par Electronic Arts Inc. respectivement les 21 juin 2003, 2 octobre 1998 et 7 septembre 2004 ;
 - <battlefield.fr>, <bf2.fr> et <bf3.fr> enregistrés par Electronic Arts Publishing respectivement les 28 novembre 2006, 20 décembre 2005 et 23 juin 2006 ;
- Captures du 20 juin 2013 de la page d'accueil en anglais du site web www.battlefield.com/ ainsi que des pages dédiées aux jeux Battlefield 4 (BF4), Battlefield 3 (BF3) ;
- Captures des 19 et 20 juin 2013 de la page d'accueil du site web www.battlefield.fr, blog officiel Battlefield ;
- Page vers laquelle renvoie le nom de domaine <battlefield4.com> le 20 juin 2013 ;
- Capture du 20 juin 2013 de la page « Les jeux EA » du site web www.ea.com/fr ;
- Décision du Collège de l'Afnic n°FR-2012-00068 concernant le nom de domaine <abc-velux40.fr> rendue le 5 juin 2012 ;
- Case N° D2010-1580 Luxottica Group S.p.A. and Luxottica Fashion Brillen Vertriebs GmbH v. Qeinert Honia aka Honia Qeinert rendue par le WIPO Arbitration and Mediation Center le 12 novembre 2010 ;
- Décision DFR2011-0015 La société Jahida contre M. Mohammed M. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 9 juin 2011 ;
- Case N° D2010-0001 ACCOR v. Payam Avarane Khorshid Co. And Nextone Media Limited rendue par le WIPO Arbitration and Mediation Center le 26 juillet 2010 ;
- Case N° D2006-0363 Sanofi Aventis v. Daichi H. rendue par le WIPO Arbitration and Mediation Center le 15 juin 2006 ;
- Case N° D2012-0679 Cicli Pinarello S.p.a. v. Miss C. rendue par le WIPO Arbitration and Mediation Center le 22 mai 2012 ;
- Page vers laquelle renvoie le nom de domaine <battlefield4.fr> le 19 juin 2013 ;
- Page vers laquelle renvoie le nom de domaine <bf4.fr> le 19 juin 2013 ;
- Case N° D2012-0912 Ipsos S.A. v. Nurinet rendue par le WIPO Arbitration and Mediation Center le 16 juillet 2012 ;
- Case N° D2009-0314 Groupe Auchan v. Slawomir C. rendue par le WIPO Arbitration and Mediation Center le 11 mai 2009 ;
- Décision du Collège de l'Afnic n°FR-2012-00064 concernant le nom de domaine <leclerclocation.fr> rendue le 21 mai 2012 ;
- Décision du Collège de l'Afnic n°FR-2012-00173 concernant le nom de domaine <leclerc-products.fr> rendue le 8 octobre 2012 ;
- Pages BF3 et BF4 sur facebook le 23 juillet 2013 ;
- Pages Battlefield sur twitter le 23 juillet 2013 ;
- Résultats obtenus après des recherches sur les termes « joueur bf4 » et « bf4 » effectuées sur Google le 23 juillet 2013 ;
- Page de mise en vente de nom de domaine <battlefield5.fr> datée du 30 juillet 2013 du site web www.sedo.com.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A. Le requérant dispose d'un intérêt à agir

La Société EA Digital Illusions CE AB appartient au groupe Electronic Arts (EA), un des leaders mondiaux sur le marché des divertissements numériques interactifs. EA développe, édite et distribue dans le monde entier des jeux vidéo pour consoles, PC, téléphones portables, tablettes et réseaux sociaux sous forme de logiciels et de services en ligne (Annexe 1).

Electronic Arts (EA) est connu pour ses franchises reconnues par la critique et plébiscité par les joueurs dont BATTLEFIELD fait partie. Ce jeu est très connu dans le monde et compte de nombreux fans. Le site BF-France compte 13000 membres. Il est devenu l'une des références en la matière (Annexe 2).

Les jeux vidéo de la série Battlefield comprennent de nombreuses déclinaisons, dont Battlefield, Battlefield 2, Battlefield 3, et prochainement la sortie de Battlefield 4 à la fin de l'année. La requérante fait une large application de ce terme depuis de longues années (Annexe 3 et Annexe 4). Une exploitation de la version abrégée de Battlefield, à savoir « BF » existe également depuis longtemps (Annexe 5) et est utilisée pour communiquer sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook (Annexe 26). Cette abréviation est largement utilisée par les joueurs et reprise sur l'Internet (Annexe 27).

La requérante a constaté la réservation des noms de domaine <battlefield4.fr>, <bf4.fr> et <battlefield5.fr> (Annexe 6)

La requérante a adressé une lettre de mise en demeure par email au réservataire afin de récupérer à l'amiable les noms de domaine <battlefield4.fr> et <bf4.fr>. Ce dernier a répondu à la requérante en proposant de vendre les noms de domaine pour 3000€ (Annexe 11).

Avant d'introduire la présente procédure, le Conseil de la requérante a adressé une lettre de mise en demeure par email et par le biais du formulaire de contact de l'AFNIC au réservataire (Annexe 7, 8 et 8b). Aucune réponse n'a été reçue suite à cette lettre.

Une demande de levée d'anonymat a été adressée à l'AFNIC concernant le nom de domaine <battlefield4.fr>. L'anonymat a été levé pour ce nom (Annexe 10a).

Une seconde lettre de mise en demeure a donc été envoyée à l'adresse communiquée par l'AFNIC suite à la divulgation des données personnelles (Annexe 8c).

Aucune réponse n'a été reçue à ce jour, alors même qu'un bordereau atteste que le titulaire des noms de domaine litigieux a bien pris connaissance du courrier (Annexe 9).

Etant donné la réponse qu'avait reçue la requérante proposant de vendre les noms de domaine litigieux <battlefield4.fr> et <bf4.> et émanant de Bertrand J., il est certain qu'il est bien le titulaire des deux noms précités (Annexe 11).

La requérante a ensuite constaté l'existence du nom de domaine <battlefield5.fr> en vente sur le site de Sedo (Annexe 11a) et demandé la levée d'anonymat. Il s'agissait encore de Bertrand J. avec le même numéro de téléphone, la même adresse email, seule l'adresse postale diffère (Annexe 10b). Bertrand J. est donc le titulaire des trois noms de domaine litigieux.

La Requéran est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur le terme « BATTLEFIELD » et notamment de (Annexe 12 et Annexe 13):

- la marque Internationale désignant la France n°835035 BATTLEFIELD, enregistrée le 13 septembre 2004 et désignant les produits de classe 9.
- la marque Communautaire n°009299678 BATTLEFIELD 3 déposée le 06 Août 2010 et enregistrée le 21 janvier 2011 et désignant des produits et services en classes 9, 25 et 41.

La requérante, sa société mère et ses affiliés disposent également de nombreux noms de domaine reprenant le terme BATTLEFIELD (Annexes 14 et 15) :

<battlefield.com> enregistré le 2 octobre 1998

<battlefield4.com> enregistré le 7 septembre 2004

<bf4.com> enregistré le 21 juin 2003

<battlefield.fr> enregistré le 28 novembre 2006

<bf3.fr> enregistré le 23 juin 2006

<bf2.fr> enregistré le 20 décembre 2005Il est important de souligner que la requérante fait autant un usage du terme BATTLEFIELD que de son abréviation BF. Cela se démontre à travers l'enregistrement des noms de domaine <bf4.com>, <bf2.fr> et <bf3.fr> ainsi que par l'utilisation du terme BF en tant que référence aux jeux BATTLEFIELD par un large public et par la requérante elle-même (Annexes 2 et 16).

La requérante dispose d'un droit d'auteur sur le terme « BF » (Annexe 2).

Les droits de la requérante sont antérieurs aux noms de domaine litigieux enregistrés le 1er Septembre 2011, ils portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Force est de constater que la requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des noms de domaine <battlefield4.fr>, <bf4.fr> et <battlefield5.fr>.

B. Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant, le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

• Atteinte aux droits du Requérant

Concernant <battlefield4.fr> et <battlefield5.fr> :

Les noms de domaine litigieux sont susceptibles d'être confondus avec les marques BATTLEFIELD de la requérante enregistrées antérieurement et exploitées de manière intensive. L'adjonction du chiffre « 4 » au sein du nom de domaine contesté <battlefield4.fr> ainsi que celle du chiffre « 5 » au sein du nom de domaine <battlefield5.fr > n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion. Au contraire, la requérante dispose de noms de domaine reprenant sa marque associée à un chiffre relatif aux jeux BATTLEFIELD. En l'espèce, le chiffre 4 étant relatif à la sortie prochaine du jeu vidéo « Battlefield 4 » et le chiffre 5 étant relatif à la sortie d'un futur jeu vidéo « Battlefield 5 », cela aura pour effet d'entraîner la confusion des internautes (Annexe 4 et Annexe 16).B. Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant, le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

• Atteinte aux droits du Requérant

Concernant <battlefield4.fr> et <battlefield5.fr> :

Les noms de domaine litigieux sont susceptibles d'être confondus avec les marques BATTLEFIELD de la requérante enregistrées antérieurement et exploitées de manière intensive. L'adjonction du chiffre « 4 » au sein du nom de domaine contesté <battlefield4.fr> ainsi que celle du chiffre « 5 » au sein du nom de domaine <battlefield5.fr > n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion. Au contraire, la requérante dispose de noms de domaine reprenant sa marque associée à un chiffre relatif aux jeux BATTLEFIELD. En l'espèce, le chiffre 4 étant relatif à la sortie prochaine du jeu vidéo « Battlefield 4 » et le chiffre 5 étant relatif à la sortie d'un futur jeu vidéo « Battlefield 5 », cela aura pour effet d'entraîner la confusion des internautes (Annexe 4 et Annexe 16).

B. Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant, le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

• Atteinte aux droits du Requérant

Concernant <battlefield4.fr> et <battlefield5.fr> :

Les noms de domaine litigieux sont susceptibles d'être confondus avec les marques BATTLEFIELD de la requérante enregistrées antérieurement et exploitées de manière intensive. L'adjonction du chiffre « 4 » au sein du nom de domaine contesté <battlefield4.fr> ainsi que celle du chiffre « 5 » au sein du nom de domaine <battlefield5.fr > n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion. Au contraire, la requérante dispose de noms de domaine reprenant sa marque associée à un chiffre relatif aux jeux BATTLEFIELD. En l'espèce, le chiffre 4 étant relatif à la sortie prochaine du jeu vidéo « Battlefield 4 » et le chiffre 5 étant relatif à la sortie d'un futur jeu vidéo « Battlefield 5 », cela aura pour effet d'entraîner la confusion des internautes (Annexe 4 et Annexe 16).

c• Les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi

Le titulaire des noms de domaine litigieux a été mis en demeure à deux reprises. Sa mauvaise foi est caractérisée car il a d'abord proposé de vendre le nom de domaine <battlefield4.fr> à la requérante pour 3000€ (Annexe 11), il a ensuite changé la direction des deux noms de domaine <battelfield4.fr> et <bf4.fr> (Annexe 21).

Le titulaire ne pouvait pas ignorer qu'il contrevenait aux droits de propriété intellectuelle de la requérante car il a eu connaissance de la seconde lettre de mise en demeure (Annexe 9). Alors qu'il a changé la direction pour les noms de domaine pour lesquels il a été contacté, il a maintenu la mise en vente pour le nom de domaine <battlefield5.fr> (Annexe 28).

De plus, l'enregistrement desdits noms de domaine au moment de l'annonce de la sortie du jeu « BATTLEFIELD 4 » traduit sa mauvaise foi dans l'enregistrement des noms de domaine.

Le seul but du titulaire dans l'utilisation des noms de domaine est de gagner de l'argent en les vendant.

Les noms de domaine ne dirigent plus vers un lien de vente mais cela ne diminue pas le fait qu'ils sont utilisés de mauvaise foi, nous ne sommes pas en présence d'une offre de produits et services de bonne foi.

En outre, le titulaire n'est pas autorisé par la requérante à utiliser les marques BATTLEFIELD et BF de quelque manière que ce soit (Annexe 22).

Le changement de pointage des noms de domaine litigieux est également caractéristique de la mauvaise foi du titulaire de ceux-ci et l'Afnic a déjà pu considérer qu'un tel comportement, notamment l'activation du nom de domaine après le début de la procédure et la réception d'une lettre de mise en demeure caractérise la mauvaise foi du titulaire (Annexes 23 et 24)

En conséquence, il est établi que le défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine <battlefield4.fr>, <bf4.fr> et <battlefield5.fr> de mauvaise foi.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 août 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Echanges de courriels du 29 mars 2013 entre le Requérant et le Titulaire relatifs aux noms de domaine <bf4.fr> et <battlefield4.fr> ;
- Actualité « 6 Déc 2011 – Ouverture à l'Europe du .fr et des autres TLDs opérés par l'AFNIC » publiée le 26 septembre 2011 sur le site web www.afnic.fr ;
- Notice complète sur la marque communautaire « BATTLEFIELD 4 », numéro 11321601 en vigueur en France, enregistrée le 6 novembre 2012 par le Requérant pour les classes 9 et 41 ;
- Echanges de courriels des 6 et 7 mai 2013 entre le Titulaire et le bureau d'enregistrement des noms de domaine <bf4.fr> et <battlefield4.fr> ;
- Echanges de courriels du 10 mai 2013 entre le Titulaire et le service support de l'Afnic sur les noms de domaine <bf4.fr> et <battlefield4.fr> ;
- Journal d'appels téléphoniques du Titulaire à l'Afnic sous format bloc-notes ;
- Accusé réception au 2 août 2013 par le Titulaire de la mise en demeure du Requérant ;
- Charte de nommage de l'Afnic, Règles d'enregistrement des extensions françaises ;
- Complément de réponse à l'argumentation du Titulaire sur la plateforme SYRELI.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, Tout d'abord je m'excuse par avance si je ne suis pas dans mon droit au sujet de tous ces noms de domaine. En aucun cas je n'ai fait de contrefaçon à vendre un jeu, j'ai juste proposé à la vente ces noms de domaine car ils ne me sont pas utiles pour l'instant et que m'en séparer ne me dérange pas, en effet j'ai proposé pour 3000€ à la société Electroniques Arts en pensant qu'elle allait me l'acheter. (Annexe 1) Au moment du dépôt et de l'enregistrement de la marque communautaire, les noms de domaines en .fr n'étaient pas ouverts à l'Union Européenne. (Annexe 2) La marque française battlefield4 a été ouverte que le 6 Novembre 2012, et je pensais qu'il y avait une charte disant que le premier arrivé est le premier servi <Article 2.3 - Principe du « premier arrivé - premier servi ». (Annexe 3, 8) Au moment où j'ai commencé à recevoir les avertissements du cabinet Dreyfus, j'ai commencé à chercher à savoir si j'étais dans mon droit de posséder ces noms de domaine, j'ai contacté OVH, le service de l'afnic par courriel et par téléphone, je n'ai jamais réussi à avoir une réponse claire. Et je n'ai donc jamais répondu à la société Dreyfus par mail. (Annexe 4, 5, 6) En effet j'ai bien reçu le recommandé de la part de Dreyfus et j'ai mis un moment à répondre, je le reconnais. (Annexe 7)

En effet les noms de domaine ce ressemblent et sont presque identiques à vos marques, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas réservé ces noms de domaine avant moi pour éviter tout ça. Le jour où j'ai réservé ces noms de domaine, ils étaient disponibles à l'achat sur le site OVH, je l'ai donc réservé tout simplement sans problème, je pensais qu'un nom de domaine n'avait rien en commun avec une marque (encore moins avec une marque étrangère), je reconnais que à ce jour cette société pourrait en avoir besoin pour récupérer des clients français. Si je ne suis pas dans mon droit, merci de transférer ces noms de domaine : <battlefield4.fr>, <bf4.fr> et <battlefield5.fr> au profit du requérant ».

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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au regard du nom de domaine <bf4.fr>, objet du dossier ouvert sur la plateforme par le Requéant :

- Le Requéant déclare bénéficiaire d'un droit d'auteur sur le terme « BF » sans le démontrer ;
- Les noms de domaine visés par le Requéant et notamment le nom de domaine <bf4.com>, <bf2.fr> et <bf3.fr> ne sont pas enregistrés par ce dernier. Aucun élément n'a été apporté par le Requéant pour démontrer un lien juridique entre les titulaires de ces noms de domaine et le Requéant ;
- Les marques visées par le Requéant ne sont ni identiques, ni quasi-identiques, ni similaires au nom de domaine <bf4.fr>.

Or, le Collège statue sur la demande dès lors que le Requéant démontre un intérêt à agir conformément aux articles (I) et (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que le Requéant n'avait pas démontré son intérêt à agir en vue de la transmission du nom de domaine <bf4.fr>.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <bf4.fr> au profit du Requérant.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 9 septembre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD