



DÉCISION DE L'AFNIC

mybetc.fr

Demande n° FR-2013-00468

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BETC

Le Titulaire du nom de domaine : La société BETC

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mybetc.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 août 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 20 août 2014

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 octobre 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 Requérant.
- 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 21 octobre 2013.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 novembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mybetc.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 9 avril 2013 de la société BETC immatriculée le 24 décembre 1999 sous le numéro 428 688 485 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « BETC » numéro 3054961 enregistrée le 20 septembre 2000 par la société HAVAS, ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 8 juillet 2005 au bénéfice de la société HAVAS ADVERTISING devenue le 22 juin 2006 la société HAVAS et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Publication au BOPI 00/45 NL - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française « BETC » numéro 00 3 054 961 déposée le 29 septembre 2000 par MM B. , T.C. et Mme E. pour les classes 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Publication au BOPI 10/43 - VOL.II de la déclaration de renouvellement, effectuée par la société HAVAS, de la marque française « BETC » numéro 00 3 054 961 déposée le 29 septembre 2000 ;
- Notice complète de la marque française « BETC EURO RSCG » numéro 3072033 enregistrée le 20 décembre 2000 par la société HAVAS et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 ;
- Publication au BOPI 01/04 NL - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française «BETC EURO RSCG» numéro 00 3 072 033 déposée le 20 décembre 2000 par la société HAVAS ADVERTISING pour les classes 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Publication au BOPI 01/21 NL - VOL.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée à savoir la marque française «BETC EURO RSCG» numéro 00 3 072 033 déposée le 20 décembre 2000 par la société HAVAS ADVERTISING pour les classes 35, 38, 41 et 42 ;
- Publication au BOPI 11/01 - VOL.II de la déclaration de renouvellement, effectuée par la société HAVAS, de la marque française «BETC EURO RSCG» numéro 00 3 072 033 déposée le 20 décembre 2000 ;
- Notice complète de la marque française « BETC HOP » numéro 3895677 enregistrée le 9 février 2012 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 32, 35 et 43 ;
- Publication au BOPI 12/09 - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française «BETC HOP» numéro 12 3 895 677 déposée le 9 février 2012 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 32, 35 et 43 ;

- Publication au BOPI 12/24 - VOL.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée à savoir la marque française «BETC HOP» numéro 12 3 895 677 déposée le 9 février 2012 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 32, 35 et 43 ;
- Notice complète de la marque française « BETC INTERACTIVE LIFE » numéro 3456814 enregistrée le 16 octobre 2006 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 35, 38 et 42 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice de la société HAVAS le 7 janvier 2008 ;
- Publication au BOPI 06/47 - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française «BETC INTERACTIVE LIFE» numéro 06 3 456 814 déposée le 16 octobre 2006 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 35, 38 et 42 ;
- Publication au BOPI 07/12 - VOL.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée à savoir la marque française «BETC INTERACTIVE LIFE» numéro 06 3 456 814 déposée le 16 octobre 2006 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 35, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « BETC SHOPPING EXPERIENCE » numéro 3456815 enregistrée le 16 octobre 2006 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 35, 38 et 42 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice de la société HAVAS le 7 janvier 2008 ;
- Publication au BOPI 06/47 - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française «BETC SHOPPING EXPERIENCE» numéro 06 3 456 815 déposée le 16 octobre 2006 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 35, 38 et 42 ;
- Publication au BOPI 07/12 - VOL.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée à savoir la marque française «BETC SHOPPING EXPERIENCE» numéro 06 3 456 815 déposée le 16 octobre 2006 par la société BETC EURO RSCG pour les classes 35, 38 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <betc.com> enregistré le 17 septembre 2012 par la société BETC EURO RSCG ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <betc.fr> enregistré le 23 mars 2005 par la société BETC EURO RSCG ;
- Copie de la carte nationale d'identité de Mme Laurence V. ;
- Notice complète de la marque française « BETC RSCG BETC » numéro 3456815 enregistrée le 20 décembre 2000 par la société HAVAS pour les classes 16, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 et dûment renouvelée ;
- Captures d'écran du 19 septembre 2013 de pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <mybetc.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <mybetc.fr> enregistré le 20 août 2013 par la société BETC ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <betc-life.fr> enregistré le 22 novembre 2010 par la société BETC EURO RSCG ;
- Document de référence 2012 – rapport financier annuel de la société HAVAS.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BETC (Cf Kbis en PJ) a demandé par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2013 à l'hébergeur 1and& le retrait du site www.mybetc.fr. L'hébergeur 1and1 en a tenu compte et a suspendu le site internet à partir du 30 septembre 2013 (Cf échange de mails en PJ).

Par la présente, nous vous demandons en conséquence de vous prononcer sur le retrait définitif du site au bénéfice de son titulaire et de nous transférer le nom de domaine www.mybetc.fr .

En effet, ce nom de domaine s'il devait perdurer au profit du déposant actuel porterait atteinte à la société BETC car il crée une confusion avec un nom identique et des services identiques en

utilisant le site internet mybetc.fr. (CF Imprim écran avant le gel par 1&1)
Le titulaire du nom de domaine ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

En conséquence, la société BETC demande en plus du retrait définitif le transfert du nom de domaine.

I. Raisons de la violation : Faits et intérêt à agir

Il convient de présenter la société BETC dans un premier temps (A) puis de s'attarder sur ses marques (B) et ses noms de domaines (C) qui justifient la présente action.

A. Présentation de la société BETC

La société BETC est une agence de communication de renommée mondiale créée en France il y a 17 ans et implantée au Royaume-Uni depuis 1 an.

La société BETC est la première agence de publicité en France et est une filiale du groupe HAVAS Worldwide (CF document de référence 2012 HAVAS p.90)

BETC est reconnue pour ses très nombreuses campagnes de publicité et pour ses prestigieux clients (Air France, Canal +, Evian...).

Vous pouvez retrouver quelques unes des pubs conçues par l'agence à cette adresse :
<http://www.betc-life.com/fr/#/fr/works/>

BETC a gagné de nombreux prix internationaux récompensant son travail de création. Récemment BETC a obtenu 3 Lions d'Or à Cannes et le Grand Prix du jury à cette même compétition.

BETC est la première agence créative française au classement mondial de GUNN REPORT. La société BETC a été classée 4eme agence la plus primée au monde en 2009

B. Les marques BETC

BETC est titulaire des marques :

- BETC HOP déposée en France le 02 décembre 2009 entre autre pour des activités de publicité sous le n°3895677
- BETC INTERACTIVE LIFE, déposée en France le 16 octobre 2006 entre autre pour des activités de publicité sous le n°3456814
- BETC SHOPPING EXPERIENCE déposée en France le 16 octobre 2006 entre autre pour des activités de publicité sous le n°3456815

La société HAVAS actionnaire unique de BETC est titulaire des marques :

- EURO RSCG BETC , déposée en France le 20 décembre 2000 entre autre pour des activités de publicité sous le n°3072029
- BETC EURO RSCG, déposée en France le 20 décembre 2000 entre autre pour des activités de publicité sous le n°3072033
- BETC déposée en France le 29 septembre 2000 entre autre pour des activités de publicité sous le n°3054961

C. Les noms de domaines BETC

La société BETC est titulaire des noms de domaines :

- www.betc.fr qui est le nom de domaine pour le site internet de l'agence et son réseau principal de communication.

Il est aussi utile de savoir que le lien my.betc.fr renvoie à une page internet et commune à tous les collaborateurs de la société BETC.

- www.betc.com qui renvoie au même site que www.betc.fr
- www.betc-life.com qui renvoie au même site que www.betc.fr

La société BETC est donc d'une part, en droit d'agir à l'encontre du nom de domaine « mybetc.fr » et d'autre part se voir transférer ce nom de domaine afin de faire cesser à l'avenir le préjudice subi.

II – Motifs de la demande

Nous vous rappelons qu'à la suite à notre requête auprès de l'hébergeur, le site internet a été suspendu.

De fait le contenu très litigieux et portant à confusion avec notre entreprise a été retiré. Toutefois, en l'absence de réponse du titulaire du nom de domaine, nous souhaiterions que vous nous accordiez le transfert de celui-ci.

A. Une mauvaise foi évidente

Le dépôt de ce nom de domaine a été réalisé en parfaite mauvaise foi exclusivement dans le but de créer un risque de confusion avec la société BETC et de parasitisme.

B. Sur la violation des dispositions de l'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI.

Le nom de domaine objet du litige porte atteinte à la société BETC tant sur le plan du droit de la concurrence que de ses droits de propriété intellectuelle, marques et noms de domaines (Cf dépôts I, B & C)

En conséquence, laisser perdurer le site internet www.mybetc.fr nuit à la réputation de la véritable agence de publicité BETC, profite de la renommée de celle-ci en créant du trafic pour générer des revenus et en détournant la clientèle de l'agence BETC.

En conclusion

La société BETC a donc tout intérêt à agir pour faire cesser le trouble manifeste qu'elle subit.

Le nom de domaine « mybetc.fr » est susceptible de lui porter atteinte aux marques dont est titulaire la société BETC ou son actionnaire unique Havas Worldwide

Pour toutes ces raisons, la société BETC requiert la transmission du nom de domaine mybetc.fr à son profit.».

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

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mybetc.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BETC immatriculée le 24 décembre 1999 sous le numéro 428 688 485 au R.C.S. de Paris ;
- À la marque française « BETC HOP » numéro 3895677 enregistrée le 9 février 2012 par le Requérant, la société BETC EURO RSCG devenue la société BETC ;
- Aux noms de domaine du Requérant à savoir :
 - Le nom de domaine <betc.com> enregistré le 17 septembre 2012 par la société BETC EURO RSCG devenue BETC ;
 - Le nom de domaine <betc.fr> enregistré le 23 mars 2005 par la société BETC EURO RSCG devenue BETC.

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 a constaté que le nom de domaine <mybetc.fr> est similaire à la marque française antérieure «BETC HOP» numéro 3895677 enregistrée le 9 février 2012 par le Requérant, la société BETC EURO RSCG devenue la société BETC.

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

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

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société BETC est notamment titulaire de la marque française « BETC HOP », numéro 3895677 enregistrée le 9 février 2012 et exploitée pour des produits et services de « publicité ; agence de publicité ; conseils en publicité etc.» ;
- La copie d'écran, datée du 19 septembre 2013, fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoyait le nom de domaine <mybetc.fr> avant sa suspension proposait une activité identique à celle du Requérant à savoir des prestations d'agence de publicité ;
- Le Requérant indique avoir obtenu du bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine <mybetc.fr> la suspension de son accès mais n'en fournit pas la preuve ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces arguments ;
- Le Titulaire a volontairement indiqué lors de l'enregistrement du nom de domaine <mybetc.fr> un nom de titulaire identique à celui du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <mybetc.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une 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 <mybetc.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <mybetc.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 18 novembre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

