



## DÉCISION DE L'AFNIC

**broadsoftsas.fr**

**Demande n° FR-2012-00278**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société BROADSOFT INC.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Albert T.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : broadsoftsas.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 juillet 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 24 juillet 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 19 décembre 2012 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 28 décembre 2012.

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

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 28 janvier 2013.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <broadsoftsas.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 :

- Extrait du registre du commerce de la société BROADSOFT Inc. immatriculée le 17 novembre 1998 sous le numéro 2963278 dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis ;
- Extraits du site internet www.broadsoft.com de la société BROADSOFT Inc. ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « BROADSOFT », en vigueur en France, déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 par le Requéant et dûment renouvelée ;
- Notification du renouvellement de la marque communautaire « BROADSOFT », en vigueur en France, déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 par le Requéant ;
- Extrait Kbis de la société BROADSOFT SAS immatriculée le 19 août 2005 sous le numéro 483 788 725 au R.C.S. de Paris dont le président est Monsieur James Albert T. ;
- Preuves d'exploitation de la marque « BROADSOFT » :
  - Invitation au « Broadsoft Paris Innovation Summit », Paris, le 7 novembre 2012 ;
  - Présentation du « Broadsoft Paris Innovation Summit », Paris, le 7 novembre 2012 ;
  - Présentation commerciale à Orange Business Services, Paris, le 3 avril 2012 ;
  - Exemple d'une facture de Broadsoft Inc. en date du 15 octobre 2012 ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <broadsoftsas.fr> enregistré le 24 juillet 2012 par une personne physique ayant choisi l'anonymat ;
- Pages d'écran du site internet vers lesquelles renvoie le nom de domaine <broadsoftsas.fr> ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 26 novembre 2012 envoyé à l'Afnic ;
- Courriel de l'AFNIC adressé au conseil du Requérant le 30 novembre 2012.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

***[Citation partielle de l'argumentation]***

« Par application des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur de ce nom de domaine justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

En l'espèce, le Requérant, la société BROADSOFT INC., demande l'application de l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques et plus particulièrement la transmission du nom de domaine « broadsoftsas.fr » au profit de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS.

L'intérêt à agir du Requérant :

Le Requérant, la société BROADSOFT INC., est le principal fournisseur mondial de logiciels permettant aux opérateurs de services mobiles, fixes et câble de fournir en temps réel des communications (telles que des appels ou des vidéos) sur le réseau internet.

La société BROADSOFT INC., est une société de droit américain, enregistrée au Registre du Commerce de l'Etat du Maryland sous le numéro F05276480, établie 200 Perry Parkway, Suite 1, 20877 Gaitherburg, Maryland, Etats-Unis.

La société BROADSOFT INC. est titulaire de la marque communautaire « BROADSOFT », déposée le 25 octobre 2000, enregistrée le 3 février 2003 sous le numéro 001919562 et dument renouvelée le 7 novembre 2010 pour désigner des produits et services informatiques relevant des classes 9, 38 et 42.

La société BROADSOFT INC. a réservé le nom de domaine « broadsoft.com » le 21 décembre 1998 et exploite le site internet [www.broadsoft.com](http://www.broadsoft.com).

En France, la société BROADSOFT INC. exploite sa marque communautaire « BROADSOFT » n°001919562 notamment par l'intermédiaire de sa filiale française BROADSOFT SAS.

La société BROADSOFT SAS est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 788 725 et établie 4, rue de Marivaux à Paris (75002).

La société BROADSFOT INC. a donc un intérêt à agir à l'encontre de tout titulaire d'un nom de domaine portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant :

La société BROADSOFT INC. a découvert que le nom de domaine « broadsoftsas.fr » a été réservé le 24 juillet 2012 par une personne dont les coordonnées ne sont pas accessibles publiquement, par l'intermédiaire technique de la société 1&1 INTERNET en sa qualité de bureau d'enregistrement auprès de l'Association française de nommage internet en coopération (AFNIC).

La société BROADSOFT INC. n'a pas autorisé la réservation d'un tel nom de domaine.

Le nom de domaine « broadsoftsas.fr » a été enregistrée postérieurement au 1er juillet 2011, est actif, et ne fait l'objet, à la connaissance du Requéant, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Ce nom de domaine est identique à la marque communautaire « BROADSOFT » n°001919562, à l'exception du suffixe « sas » qui ne supprime pas la contrefaçon puisqu'il fait directement référence au nom de la filiale française du titulaire de la marque contrefaite.

L'ajout du suffixe « sas » constitue une pratique de typosquatting qui tente de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, et ainsi à profiter des recherches par les internautes de l'entité française de la société BROADSOFT INC.

Le nom de domaine « broadsoftsas.fr » est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant au sens de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi :

Le défaut d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sont caractérisés dans la mesure où le nom de domaine « broadsoftsas.fr » a été réservé et est exploité en utilisant les informations légales de la filiale française de la société BROADSOFT INC.

Sollicitant de l'AFNIC qu'elle procède à la levée de l'anonymat de la personne titulaire du nom de domaine « broadsoftsas.fr » le 26 novembre 2012 en application de l'article 8.4, point 170 de la Charte de nommage de l'AFNIC, la société BROADSOFT INC. a été informée, par message électronique du 30 novembre 2012, que les informations personnelles relatives au titulaire de ce nom de domaine sont les suivantes :

“contact: Albert T.  
address: [...]  
address: [...]  
country: [...]  
phone: [...]  
e-mail: [...] »

Or, le nom « T. » correspond à celui de l'actuel CFO de la société BROADSOFT INC. et du Président de la société BROADSOFT SAS et l'adresse postale indiquée correspond à l'adresse du siège social de la société BROADSOFT SAS. En outre, le site internet [www.broadsoftsas.fr](http://www.broadsoftsas.fr) propose à la vente, sous le nom « BROADSOFT SAS », des logiciels et du matériel informatiques et offre des services informatiques en se présentant faussement comme étant la société BROADSOFT SAS.

En effet, sur ce site internet [www.broadsoftsas.fr](http://www.broadsoftsas.fr) :

- l'en-tête du site internet indique « BROADSOFT SAS »,
- la page d'accueil indique « BROADSOFT SAS - Votre spécialiste en informatique »,
- la rubrique « Coordonnées » indique « BROADSOFT SAS, [...] », ce qui correspond à l'adresse du siège social de la société BROADSOFT SAS, alors que cette dernière n'édite pas ce site internet,
- enfin, la mention « BROADSOFT SAS » est indiquée en bas-de-page du site, laissant présumer que la société BROADSOFT SAS serait l'éditeur de ce site, alors que ce n'est pas le cas.

Le titulaire du nom de domaine « broadsoftsas.fr » recherche manifestement à induire en erreur les internautes et à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au préjudice de la société BROADSOFT INC.

Il est manifeste que le titulaire du nom de domaine « broadsoftsas.fr » ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. En conséquence, la société BROADSOFT INC. demande l'application de l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques et plus particulièrement la transmission au profit de sa filiale française BROADSOFT INC. du nom de domaine « broadsoftsas.fr ».

Le Requérent a demandé, au profit de sa filiale française BROADSOFT SAS, 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,  
Le Collège a évalué :

### **i. L'intérêt à agir du Requérent**

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

- A la dénomination sociale du Requérent, la société BROADSOFT Inc. immatriculée le 17 novembre 1998 sous le numéro 2963278 dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis ;
- A la marque communautaire « BROADSOFT », en vigueur en France, déposée le 25 octobre 2000 sous le numéro 001919562 par le Requérent et dûment renouvelée.;

Le Collège a donc considéré que le Requérent avait un intérêt à agir.

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requérent, la société BROADSOFT Inc. est immatriculée dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérent est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Cependant, bien que le Requérent sollicite la transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS le Collège constate que les éléments fournis par le Requérent ne permettent pas d'établir le lien juridique entre la société BROADSOFT Inc, et la société BROADSOFT SAS.

## V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <broadsoftsas.fr> au profit de la société BROADSOFT SAS.

## 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 28 janvier 2013.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

