



DÉCISION DE L'AFNIC

bilancarbhone.fr

Demande n° FR-2012-00306

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'Association BILAN CARBONE

Le Titulaire du nom de domaine : M. Elie B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bilancarbhone.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 juin 2012

Date d'anniversaire du nom de domaine : 28 septembre 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 7 février 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 12 février 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 5 mars 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 18 mars 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

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

- Notice complète de la marque française « BILAN CARBONE » enregistrée le 2 décembre 2003 sous le numéro 3260464 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et transmise en totale propriété à l'Association BILAN CARBONE le 12 avril 2012 ;
- Notice complète de la marque française « BILAN CARBONE » enregistrée le 7 mai 2008 sous le numéro 3574305 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et transmise en totale propriété à l'Association BILAN CARBONE le 12 avril 2012 ;
- Notice complète de la marque communautaire « BILAN CARBONE », en vigueur en France, enregistrée le 10 octobre 2008 sous le numéro 7305394 par l'Association BILAN CARBONE ;
- Extrait de la base Whois daté du 27 juin 2011 du nom de domaine <bilancarbone.fr> enregistré le 15 novembre 2006 par M. Guillaume D. ;
- Echanges de courriers électroniques du 16 janvier au 12 mars 2012 entre M.D et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie concernant une proposition de rachat du nom de domaine <bilancarbone.fr> ;
- Extrait de la base Whois daté du 11 juin 2012 du nom de domaine <bilancarbone.fr> enregistré le 2 juin 2012 par une personne physique ;
- Réponse de l'Afnic à la demande de divulgation de données personnelles concernant le nom de domaine <bilancarbone.fr> en date du 19 juillet 2012 ;
- Echanges de courriers électroniques du 24 septembre au 12 novembre 2012 entre M.B et le Requéant concernant une proposition de rachat du nom de domaine <bilancarbone.fr> ;
- Copies d'écran des sites internet vers lesquels ont renvoyés le nom de domaine <bilancarbone.fr> les 27 juin 2011, 6 mars 2012, 8 juin 2012, 11 juin 2012, 17 octobre 2012 et 4 février 2013 ;
- Situation au répertoire SIRENE de l'Association BILAN CARBONE enregistrée le 14 février 2012 sous le numéro 538 170 093 00024 ;

- Copies des décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI en langue anglaise n°D2007-0062 HSBC Finance Corporation contre Clear Blue Sky Inc; n° D2009-0407 Surcouf contre Shen K. et n° D2008-1678 Compañie Gervais Danone contre Laurie C. ;
- Notice complète de la marque française « Bilan Carbone » enregistrée le 14 octobre 2012 sous le numéro 3953290 par la société DOTLIA, SARL.

Dans sa demande, le Requéant indiqué que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requéant est titulaire des marques suivantes :

- BILAN CARBONE + LOGO, marque française N° 03 3 260 464 déposée le 2 décembre 2003 en classes 9, 16, 35, 41 et 42

- BILAN CARBONE, marque française N° 08 3 574 305 déposée le 7 mai 2008 et marque communautaire No. 007305394 déposée le 10 octobre 2008, revendiquant la priorité de la marque française N° 08 3 574 305, toutes les deux en classes 09, 16, 35, 41, 42 et 45

La marque française BILAN CARBONE + LOGO N° 03 3 260 464, avait initialement été déposée au nom de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, qui l'avait largement exploité et qui a joué un rôle important dans son développement international. Cette marque est devenue connue et convoitée par les tiers, et notamment par Monsieur Guillaume D. qui avait réservé le nom de domaine <bilancarbone.fr> le 15 novembre 2006. Ce nom de domaine n'a jamais été exploité par Monsieur D.

La marque française BILAN CARBONE N° 08 3 574 305 avait également été déposée initialement par l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE.

Au début de l'année 2012, l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE a contacté Monsieur D. afin de lui proposer de racheter son nom de domaine <bilancarbone.fr>. Après un premier refus de sa part, il a ensuite proposé de céder son nom de domaine à un prix exorbitant de 12000 € hors éventuels frais juridiques. Vous trouverez ci-joint copie des correspondances entre Monsieur D. et l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE.

En avril 2012, les marques françaises BILAN CARBONE + LOGO et BILAN CARBONE ont été cédées par l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE au Requéant. En juin 2012, le Requéant a constaté qu'une opération avait été effectuée sur le nom de domaine <bilancarbone.fr> et que ce dernier n'apparaissait plus au nom de Monsieur D. sur l'extrait Whois. Vous trouverez ci-joint copie de l'extrait Whois du nom de domaine <bilancarbone.fr> daté du 11 juin 2012.

En juillet 2012, le Requéant a déposé une demande de divulgation de données personnelles qui a permis de constater que le nom de domaine <bilancarbone.fr> appartenait désormais à Monsieur Nael B., titulaire actuel de ce nom de domaine.

En septembre 2012, le Requéant a contacté Monsieur B. afin de lui proposer d'acquérir son nom de domaine <bilancarbone.fr>. Le Requéant lui a fait une offre de rachat à hauteur de 1000 €, ce qu'il a refusé, prétextant que des moyens financiers avaient été investis dans le développement de ce nom de domaine, sans toutefois ne fournir aucune preuve de cet investissement et précisant que le montant de 1000 € était un montant insignifiant pour la cession de ce nom de domaine.

En octobre 2012, le Requéranant a fait une nouvelle proposition de rachat du nom de domaine <bilancarbone.fr> à hauteur de 1500 €. Monsieur B. a à nouveau refusé cette offre, indiquant qu'une cession de ce nom de domaine engendrerait un manque à gagner important. Il a enfin posé plusieurs questions sur le Requéranant et son fonctionnement sans lien apparent avec la cession de ce nom de domaine.

Nous joignons également à la présente plainte une copie de ces échanges.

Le nom de domaine <bilancarbone.fr> n'a jamais été exploité. Vous trouverez ci-joint des extraits Internet constatant cette absence d'exploitation, datés des 27 juin 2011, 6 mars 2012, 8 juin 2012, 11 juin 2012, 17 octobre 2012 et 4 février 2013. Le nom de domaine <bilancarbone.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant sur ses marques BILAN CARBONE. Le Requéranant sollicite donc le transfert de ce nom de domaine à son profit, conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques.

I Intérêt à agir du Requéranant

En l'espèce, le Requéranant est titulaire de plusieurs marques BILAN CARBONE et le nom de domaine <bilancarbone.fr> est identique ou quasiment identique à ces marques.

De plus, le nom de domaine <bilancarbone.fr> est également très similaire à la dénomination du Requéranant, ASSOCIATION BILAN CARBONE.

Il doit donc être considéré que le Requéranant a un intérêt à agir.

II Atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE

Selon l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « (...) l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi »

A/ Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le nom domaine <bilancarbone.fr> est identique aux marques française BILAN CARBONE N° 08 3 574 305 déposée le 7 mai 2008 et communautaire BILAN CARBONE No. 007305394 déposée le 10 octobre 2008 détenues par le Requéranant et quasi-identique à la marque française BILAN CARBONE + LOGO N° 03 3 260 464 déposée le 2 décembre 2003 également détenue par le Requéranant.

De plus, le nom de domaine <bilancarbone.fr> est très similaire au nom du Requéranant, ASSOCIATION BILAN CARBONE, inscrite au Répertoire SIRENE depuis le 29 juillet 2011. Vous trouverez ci-joint l'extrait correspondant du Répertoire SIRENE. La marque française BILAN CARBONE + LOGO N° 03 3 260 464 est antérieure au nom de domaine bilancarbone.fr qui a été enregistré la première fois le 15 novembre 2006.

Les marques française BILAN CARBONE N° 08 3 574 305 déposée le 7 mai 2008 et communautaire BILAN CARBONE No. 007305394 déposée le 10 octobre 2008 ainsi que le nom du Requéranant, inscrit le 29 juillet 2011 sont antérieures à la date de réservation du nom de domaine bilancarbone.fr par Monsieur B., le 2 juin 2012.

Selon une jurisprudence constante, le transfert d'un nom de domaine équivaut à un nouvel enregistrement, comme l'a rappelé le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans ses décisions N° D2007-0062 et D2009-0407. Une copie de ces décisions est jointe à la présente plainte.

L'enregistrement du nom de domaine bilancarbone.fr est donc postérieur aux marques BILAN CARBONE et à la date d'inscription au registre SIRENE du Requéran.

Par conséquent, il doit être considéré que le nom de domaine bilancarbone.fr est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

B/ Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

En l'espèce, le Titulaire n'a jamais exploité le nom de domaine <bilancarbone.fr>, comme l'atteste les extraits Internet du site www.bilancarbone.fr ni un nom identique ou apparenté et n'a jamais démontré qu'il s'y était préparé, contrairement à ce qu'il a soutenu dans les échanges qu'il a eu avec le Requéran.

De plus, le Titulaire n'est pas connu sous le nom BILAN CARBONE ni sous un nom apparenté.

Enfin, il ne fait pas non plus un usage non commercial de ce nom de domaine, puisqu'il n'a jamais été exploité. Le dépôt de la demande de marque française BILAN CARBONE N° 12 3 953 290 au nom de la société DOTLIA ne peut constituer un intérêt légitime dans la mesure où cette marque a été déposée postérieurement à la date de réservation du nom de domaine <bilancarbone.fr>, où elle n'est pas encore enregistrée et où elle n'est pas exploitée.

Nous joignons à la présente plainte l'extrait de la base de données en ligne de l'INPI correspondant à cette marque.

A titre d'exemple, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a déjà considéré dans sa décision N° D2008-1678, Compagnie Gervais Danone v. Laurie C., <activiaconsulting.com>, que dans la mesure où la marque ACTIVIA CONSULTING n'était pas enregistrée, elle ne pouvait octroyer au défendeur un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux. Nous joignons à la présente plainte une copie de cette décision.

De plus, il conviendra de noter que cette demande de marque appartient à la société DOTLIA et non au Titulaire.

Au vu de ce qui précède, il doit donc être considéré que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime.

En l'espèce, le Titulaire a refusé les offres de rachat à hauteur de 1000 et 1500 €, montant largement supérieur aux frais de réservation d'un nom de domaine, mais a tout de même souhaité poursuivre les négociations avec le Requéran, comme le démontrent les échanges entre le Requéran et le Titulaire, probablement afin d'obtenir un prix de rachat plus élevé. De plus, le Titulaire a réservé le nom de domaine <bilancarbone.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Titulaire. En effet, lors de la réservation ou de l'acquisition de ce nom de domaine, le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence de l'ASSOCIATION BILAN CARBONE ni de ses marques, une simple recherche sur le moteur de recherche www.google.fr sur les termes BILAN CARBONE permettant de connaître l'existence du Requéran ainsi que l'exploitation de la marque BILAN CARBONE.

Le dépôt de la demande de marque française BILAN CARBONE N° 12 3 953 290 doit

également être considéré comme un acte de mauvaise foi dans la mesure où le Titulaire a cherché à se constituer un droit de marque, après la réservation du nom de domaine <bilancarbone.fr> et après avoir su que le Requéranant était intéressé par le rachat de ce nom de domaine.

Par conséquent, il doit également être considéré que le Titulaire était de mauvaise foi lors de la réservation du nom de domaine <bilancarbone.fr>.

CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, le nom de domaine <bilancarbone.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant et le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi.

Nous remercions en conséquence l'AFNIC de bien vouloir reconnaître que le nom de domaine <bilancarbone.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant et que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi et de bien vouloir accorder la transmission du nom de domaine <bilancarbone.fr> au profit du Requéranant»

Le Requéranant demande la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 5 mars 2013.

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

- Certificat d'enregistrement de la marque française « Bilan Carbone » enregistrée le 14 octobre 2012 sous le numéro 12 3 953 290 par la société DOTLIA SARL ;
- Echanges de courriers électroniques du 24 septembre au 12 novembre 2012 entre M.B et le Requéranant concernant une proposition de rachat du nom de domaine <bilancarbone.fr> ;
- Fiche entreprise issue de la base INFOGREFFE concernant la société OUEST BILAN CARBONE immatriculée le 6 mai 2009 sous le numéro 512 158 270 au R.C.S. de Brest ;
- Divers pages du site internet en préparation vers lequel renverra le nom de domaine <bilancarbone.fr> et notamment :
 - Page d'accueil ;
 - Pied de page ;
 - « Une offre en ligne » ;
 - « BilanCarbone.fr » ;
 - « Construire avec des nanotubes ? » ;
 - « Le carbone dans l'industrie ».

Dans sa réponse, le Titulaire indiqué que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Remarques préalables.

Cette procédure SYRELI est engagée par le Requéranant contre le Titulaire sans qu'il y ait eu au préalable mise en demeure du premier contre le second. Avant l'ouverture de cette procédure, aucun grief n'a jamais été notifié au Titulaire. Il n'y a eu aucune mise en demeure préalable à cette procédure.

Par ailleurs, probablement dans le but d'étayer son argumentaire, le Requéant fait, entre autres, usage de documents correspondants à une période antérieure à l'enregistrement du domaine bilancarbone.fr par le Titulaire.

Nous ne pouvons être tenus responsables des agissements d'un précédent titulaire.

L'instrumentalisation de la procédure SYRELI par le Requéant se caractérise notamment par l'absence de toute mise en demeure, l'usage de certains justificatifs douteux associé à des accusations répétées de "mauvaise foi", mauvaise foi pourtant contredite par l'ensemble des éléments en possession du Requéant.

Le Requéant semble espérer s'approprier le nom de domaine bilancarbone.fr détenu par le Titulaire en s'affranchissant des règles du droit. Dans une procédure judiciaire, ce comportement aurait été sanctionné. C'est donc vers une procédure extrajudiciaire que s'est tourné le Requéant en sollicitant le Collège Syreli.

Les propos diffamatoires dont s'est rendu coupable le représentant le Requéant, le cabinet REGIMBEAU, portent atteinte à l'honneur du titulaire et atteinte à la réputation de la société à laquelle il collabore.

Voici les raisons pour lesquelles nous invitons le Collège Syreli à rejeter la demande formulée par le Requéant.

A. Légalité de notre utilisation de bilancarbone.fr

Développant une application métier destinée notamment aux industries du bâtiment et du transport, nous avons commencé à travailler sur notre projet "Bilan Carbone" en mai 2012.

Notre application repose sur le modèle SaaS d'un service accessible uniquement par le biais d'un accès internet. Notre domaine bilancarbone.fr fait partie intégrante de notre projet.

Le nom de domaine "bilancarbone.fr", support de notre solution en ligne "Bilan Carbone" fut donc enregistré le 2 juin 2012.

Depuis 2012, nos outils hébergés ne sont accessibles que par le biais d'un accès privé, destiné aux seuls collaborateurs authentifiés. A aucun moment entre juin 2012 et février 2013 une quelconque confusion avec des tiers n'a donc pu être provoquée par l'usage de notre nom de domaine bilancarbone.fr

A ce sujet, la jurisprudence SYRELI est claire : en l'absence d'usage, il n'y a pas d'atteinte à un droit, puisque seul l'usage permet d'apprécier une atteinte éventuelle (cf. AFNIC, Les tendances SYRELI, 21 novembre 2011).

Il convient cependant de noter que si nous le décidions, notre site internet pourrait pourtant être mis en ligne. Nous joignons en pièces jointes à notre argumentaire les captures d'écran suivantes:

bilancarbone-fr-1.jpg

bilancarbone-fr-2.jpg

bilancarbone-fr-3.jpg

bilancarbone-fr-4.jpg

bilancarbone-fr-5.jpg

bilancarbone-fr-zoom-footer.jpg

bilancarbone-fr-zoom-1.jpg

bilancarbone-fr-zoom -2.jpg

bilancarbone-fr-apercu-app.jpg

Veillez noter qu'il s'agit là de captures d'écran d'une version privée qui n'était pas destinée à être publiée en l'état. Ces captures d'écran illustrent toutefois que notre site internet bilancarbone.fr est développé et que, contrairement à ce qu'affirme le représentant du Requérant, nous sommes préparés à une exploitation.

Pour des raisons de confidentialité, nous ne communiquons pas davantage de détails sur nos outils en développement.

B. Intérêt à agir du Titulaire

Au sein de notre société, Monsieur B est responsable de notre projet "Bilan Carbone". Il avait donc été décidé qu'il assumerait, pour le compte de notre société, la gestion sur le plan administratif de notre domaine bilancarbone.fr jusqu'à ce qu'un accès public à notre solution soit décidé.

Comme cela peut être constaté dans les échanges écrits fournis par le requérant, c'est bien le compte e-mail officiel de notre société qui fut utilisé par Monsieur B, le Titulaire, pour l'ensemble des réponses adressées au représentant du requérant. A aucun moment il n'a été suggéré que Monsieur B détenait le domaine bilancarbone.fr à titre personnel.

Dans le cadre de notre offre de services, notre société a déposé le 14 octobre 2012 la marque "Bilan Carbone" numéro 12 3 953 290 (classes 37, 38 et 39).

Vous trouverez en annexe le justificatif transmis par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) démontrant la publication de notre marque française BILAN CARBONE N° 12 3 953 290 dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI numéro 12/44 Vol. I du 2 novembre 2012).

Dès la notification par l'AFNIC de l'ouverture d'une procédure Syreli à notre rencontre, nous nous sommes entretenus avec les services de l'INPI.

Concernant notre marque "Bilan Carbone" numéro 3953290 déposée le 14 octobre 2012, l'INPI a confirmé que :

- aucune opposition n'a été soumise par des tiers entre la publication du 2 novembre 2012 (BOPI 2012-44) et le 2 janvier 2013, période légale impartie à une action de ce type ;
- qu'en l'absence d'opposition soumise par des tiers, notre marque bénéficie désormais d'une protection rétroactive effective à compter de la date de dépôt du 14 octobre 2012.

Rappelons ici l'un des principes fondateurs du droit des marques, à savoir la possible coexistence de marques identiques dans des classes différentes, ce qui est le cas des marques respectives du Requérant et du Titulaire.

Le droit à agir du Titulaire réside dans le fait qu'en tant que collaborateur directement impliqué dans le développement de notre projet "Bilan Carbone", monsieur B a assumé la gestion administrative de notre nom de domaine bilancarbone.fr pour le compte de notre société.

A tout moment l'appartenance de Monsieur B à notre société était clairement visible : le représentant du requérant a en effet pu constater à chacun des échanges ayant eu lieu que c'est bien l'adresse e-mail officielle de notre société qui fut systématiquement utilisée par Monsieur B. Cela se vérifie dans la copie des échanges écrits entre le requérant et le titulaire fourni par le représentant du requérant.

C. Sur la bonne foi du titulaire

1. Nous n'avons jamais cherché à vendre notre nom de domaine bilancarbone.fr

Au contraire, n'ayant jamais sollicité aucune offre, nous avons décliné toute proposition d'achat, précisant notre intention d'exploiter notre nom de domaine bilancarbone.fr

Pour être précis, nous avons refusé à cinq reprises les offres d'achat du requérant. Nous avons par ailleurs indiqué à plusieurs occasions notre souhait de ne plus recevoir de propositions.

2. A aucun moment nous n'avons cherché à nuire ou à profiter de la réputation de tiers.

Il apparaît clairement dans les échanges écrits fournis par le requérant que dès le 24 septembre 2012, alors qu'une prise de contact était effectuée par le cabinet REGIMBEAU au nom d'un client anonyme, nous précisions que notre nom de domaine bilancarbone.fr n'était pas à vendre.

Le 26 septembre 2012, lorsque l'identité de l'« acheteur » nous fut communiquée, nous fûmes les seuls à relever l'existence d'une marque antérieure "BILAN CARBONE".

Afin de nous assurer que notre projet ne concurrencerait pas les produits et services du requérant, il fut immédiatement procédé à une série de vérifications, notamment auprès de l'INPI. Une fois encore, cela est vérifiable, notre courriel daté du 26 septembre 2012 l'atteste.

A aucun moment, notre projet n'est apparu comme étant identique ou apparenté à celui d'une institution ou service public national ou local. En effet, lors de nos vérifications, il était clairement apparu que l'ASSOCIATION BILAN CARBONE est une association à but non lucratif, loi 1901.

A aucun moment il n'y a eu de comportement de mauvaise foi de notre part. Au contraire, c'est avec soin que nous avons procédé aux vérifications d'usage.

Notre marque "Bilan Carbone" déposée le 14 octobre 2012 atteste d'ailleurs que notre offre commerciale s'articule dans des classes différentes de celles exploitées par le requérant, confirmant ce que nous précisions par écrit au représentant du requérant dès le 26 septembre 2012 :

"Les marques "BILAN CARBONE" enregistrées par votre cliente le sont dans les classes 9, 16, 35, 41, 42 et 45.

Fort heureusement, notre projet ne concurrencera pas ces produits et services."

Notons que le cabinet REGIMBEAU n'a jamais mentionné le moindre risque de confusion ou d'atteinte aux droits de propriété de sa cliente avant son argumentaire litigieux soumis à l'AFNIC dans le cadre de cette procédure Syreli.

Dans son argumentaire soumis à l'AFNIC, le cabinet REGIMBEAU n'hésite cependant pas à répéter des accusations de "mauvaise foi" dépourvues de fondement et contredites par les faits.

Il est intéressant de remarquer que le cabinet REGIMBEAU précisait pourtant clairement dans un courriel daté du 28 septembre 2012 la raison pour laquelle sa cliente souhaitait acquérir

notre nom de domaine bilancarbone.fr :

"Nous avons indiqué à notre mandante que vous aviez décliné son offre initiale. Toutefois, elle souhaiterait poursuivre les négociations. En effet, dans une optique de redynamisation de sa communication, elle souhaiterait modifier son site Internet et apparaître sous le nom de domaine bilancarbone.fr, les termes BILAN et CARBONE étant davantage recherchés sur les moteurs de recherche et l'extension .fr permettant d'informer les visiteurs de son site qu'il s'agit d'une association française."

Il s'agissait donc d'une redynamisation de la communication...

Sous la plume de Nicolas D, le cabinet REGIMBEAU se permet de porter atteinte à notre réputation par des propos diffamatoires, accusant de "mauvaise foi" le Titulaire légitime que nous sommes. C'était pourtant la même plume, du même Nicolas D, du même cabinet REGIMBEAU, qui exposait très clairement la véritable raison pour laquelle sa cliente tenait à acquérir notre nom de domaine bilancarbone.fr

Au-delà des versions changeantes, toute accusation écrite ne reposant sur aucun fondement est de la diffamation, une infraction en droit pénal.

Ces propos diffamatoires sont particulièrement inadmissibles puisque l'accusation est proférée par un conseil en propriété industrielle, le cabinet REGIMBEAU.

Comme cela peut être constaté en prenant connaissance des échanges entre le cabinet REGIMBEAU et nous-mêmes, à aucun moment nous n'avons cherché à nuire aux droits de propriété de tiers.

Le droit est clair : la mauvaise foi ne se présume pas, elle se démontre. Il ne suffit pas de répéter une fausse accusation pour en faire une vérité. En revanche, il suffit d'une atteinte écrite à l'honneur d'une personne pour caractériser la diffamation.

3. Notre marque "Bilan Carbone", n'ayant aucune classe en commun avec les marques du requérant, fut déposée en octobre 2012, soit quelques mois après notre enregistrement de bilancarbone.fr daté de juin 2012, conformément à ce qu'il est coutume de faire lors du développement d'un projet commercial. Il n'y a là rien d'anormal, contrairement à ce qu'affirme le représentant du Requéant.

4. Notre site internet est développé et nos services web sont actifs. Les captures d'écran en pièces jointes démontrent que sommes préparés à exploiter notre site internet bilancarbone.fr

Conclusion des points A, B et C

Notre intérêt à agir et notre bonne foi sont manifestes :

- notre nom de domaine bilancarbone.fr, sur lequel repose notre projet commercial « Bilan Carbone », n'a jamais été proposé à la vente ;
- à 5 reprises, nous avons précisé que notre domaine bilancarbone.fr n'était pas à vendre mais qu'il faisait partie intégrante d'un projet commercial que nous développons;
- nous n'avons jamais exploité bilancarbone.fr de façon à créer la moindre confusion, l'accès public n'ayant jamais été autorisé ;
- nous rappelons ici qu'en l'absence d'usage, il n'y a pas d'atteinte à un droit, puisque seul l'usage permet d'apprécier une atteinte éventuelle ;
- notre marque "Bilan Carbone" est déposée depuis le 14 octobre 2012 et n'a fait l'objet d'aucune opposition par des tiers pendant le délai légal de deux mois : notre marque "Bilan

Carbone" est donc rétroactivement protégée ;

- notre site internet bilancarbone.fr est développé, démontrant que nous sommes préparés à une exploitation effective de notre projet commercial ;
- à aucun moment au cours des échanges, le représentant du requérant a ne serait-ce que suggéré que notre nom de domaine bilancarbone.fr était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ;
- nous avons toujours précisé dans nos échanges avec le requérant que nous avons un projet commercial : aucun usage "non commercial" n'a jamais été évoqué ;
- nous ne saurions être tenus responsables des agissements du précédent titulaire dont nous découvrons l'existence et le comportement dans l'argumentaire soumis par le représentant du requérant.

Dans cette procédure, nous subissons un préjudice important. Cette instrumentalisation de la procédure Syreli n'est pas acceptable. En effet, cette procédure a été ouverte sur la base de notre "absence d'intérêt légitime" et de notre "mauvaise foi", alors que le Requêteur savait pertinemment que tel n'étant pas le cas. Le cabinet REGIMBEAU représentant le Requêteur porte par ailleurs une grande responsabilité dans la mesure où il disposait de tous les éléments démontrant notre bonne foi et notre intérêt à agir.

Compte tenu de ces éléments, il nous apparaît utile de souligner quelques-unes des confusions et imprécisions utilisées par le cabinet REGIMBEAU dans son argumentaire.

Sur les erreurs, confusions et imprécisions de l'argumentaire soumis par le cabinet REGIMBEAU

1. L'incohérence de la démarche

Dans la procédure nous opposant, des faits entre 2006 et 2012 sont exposés, période pendant laquelle le nom de domaine BilanCarbone.fr fut détenu par un certain monsieur Guillaume D dont nous découvrons l'existence. Ces faits ne sauraient nous concerner puisqu'antérieurs à notre enregistrement daté du 2 juin 2012.

Ces éléments hors sujet sont néanmoins intéressants dans la mesure où ils révèlent une incohérence. Le Requêteur précise qu'il est titulaire des marques "BILAN CARBONE" déposées en 2003 et en 2008. Aucune procédure n'a cependant été ouverte auprès de l'AFNIC entre 2006 et 2012, face à un titulaire précédent qui a cherché à vendre le nom de domaine bilancarbone.fr pour la somme de 12 000 euros par une mise en vente sur une plate-forme publique de vente aux enchères.

A compter du 29/07/2011, date d'entrée en activité de l'ASSOCIATION BILAN CARBONE, le Requêteur a continué à rester passif alors qu'il décrit l'usage fait par précédent titulaire comme étant litigieux.

Le Requêteur a finalement choisi d'attaquer en février 2013, le collaborateur d'une société française disposant d'un droit à agir et faisant preuve d'une totale bonne foi. En février 2013, le Requêteur disposait pourtant de nombreux éléments et avait parfaitement connaissance qu'un argumentaire soulignant notre "mauvaise foi" et de notre "absence de droit à agir" ne pouvait pas être vrai.

Faut-il rappeler qu'aucun transfert n'a eu lieu entre le précédent titulaire et nous-mêmes, puisque, comme le souligne d'ailleurs le cabinet REGIMBEAU, nous avons enregistré notre domaine de domaine le 2 juin 2012. Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec monsieur Guillaume D dont l'existence nous a été révélée dans cette procédure.

2. L'absence de bien-fondé des arguments tenus par le cabinet REGIMBEAU

En février 2013, soit quatre mois après le dépôt de notre marque "Bilan Carbone" daté d'octobre 2012, le cabinet REGIMBEAU prétend que nous n'avons "jamais démontré s'être préparé à exploiter le nom de domaine BilanCarbone.fr contrairement à ce qu'il a soutenu dans les échanges qu'il a eu avec le Requéant."

Cette affirmation se passe évidemment de tout commentaire compte tenu des justificatifs dont le représentant du Requéant disposait plusieurs mois avant l'ouverture de cette procédure Syreli.

3. Les exemples hors sujet cités par le cabinet REGIMBEAU.

Il aurait été difficile de faire plus hors sujet, les cas cités n'ayant strictement aucun rapport avec notre situation.

- Procédures hors du cadre de la charte de nommage de l'AFNIC et non traitées par le Collège Syreli ;
- Cas d'une demande de marque faisant l'objet d'une opposition par la partie adverse ;
- Cas d'exploitation de la réputation de tiers par des liens commerciaux.

4. La libre interprétation par le cabinet REGIMBEAU des propos tenus par le titulaire.

Observons l'interprétation faite par le cabinet REGIMBEAU de notre réponse ci-dessous, datée du 26 septembre 2012 :

"Nous notons l'intérêt de votre cliente, bien que notre nom de domaine BilanCarbone.fr ne soit pas à vendre.

Depuis près de 4 mois, temps, énergie et moyens financiers ont été investis dans notre projet BilanCarbone.fr
Une cession représenterait un manque à gagner significatif pour notre structure.

[...]

1000 euros est une somme importante pour un nom de domaine.
C'est hélas un montant insignifiant dans l'optique d'une cession de projet commercial."

Sous la plume de Nicolas D du cabinet REGIMBEAU, nos quelques lignes deviendront :

"Le Requéant lui a fait une offre de rachat à hauteur de 1000 €, ce qu'il a refusé, [...] précisant que le montant de 1000 € était un montant insignifiant pour la cession de ce nom de domaine."

5. Les pièces fournies par le cabinet REGIMBEAU

Tout en précisant que notre enregistrement de bilancarbonate.fr date du 2 juin 2012, le cabinet REGIMBEAU n'hésite pas à fournir comme pièces à charge une capture d'écran datée du 27 juin 2011 ainsi qu'une capture d'écran datée du 6 mars 2012.

Nous devrions donc être tenus responsables de l'usage fait par un précédent titulaire dont nous

ignorions jusqu'à l'existence.

6. L'intérêt à agir du requérant

Le représentant du requérant indique que notre nom de domaine bilancarbone.fr est "très similaire" à la dénomination du requérant ASSOCIATION BILAN CARBONE.

Cela est juste : notre nom de domaine bilancarbone.fr est effectivement très similaire à plusieurs dénominations, qu'il s'agisse de ASSOCIATION BILAN CARBONE ou de OUEST BILAN CARBONE (voir capture d'écran Infogreffe). La similarité n'est pas critiquable en soi, en particulier dans le cas d'un usage en toute bonne foi.

Si n'avons bien évidemment jamais remis en cause les marques du requérant, il est toutefois curieux que, bien que conscient de l'existence de notre projet commercial et de notre marque, le titulaire estime être le seul à avoir un intérêt à agir.

7. Les "preuves" de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire apportées par le cabinet REGIMBEAU

Dans l'argumentaire soumis à l'AFNIC, le cabinet REGIMBEAU souligne, entre autres, les points suivants.

A. "En l'espèce, le Titulaire n'a jamais exploité le nom de domaine <bilancarbone.fr>, [...] et n'a jamais démontré qu'il s'y était préparé, contrairement à ce qu'il a soutenu dans les échanges qu'il a eu avec le Requérant."

B. "Enfin, il [le Titulaire] ne fait pas non plus un usage non commercial de ce nom de domaine, puisqu'il n'a jamais été exploité."

C. "Le dépôt de la demande de marque française BILAN CARBONE [...] ne peut constituer un intérêt légitime dans la mesure où cette marque a été déposée postérieurement à la date de réservation du nom de domaine <bilancarbone.fr>, où elle n'est pas encore enregistrée et où elle n'est pas exploitée."

D. "En l'espèce, le Titulaire a refusé les offres de rachat [...] mais a tout de même souhaité poursuivre les négociations avec le Requérant, comme le démontrent les échanges entre le Requérant et le Titulaire, probablement afin d'obtenir un prix de rachat plus élevé."

E. "De plus, le Titulaire a réservé le nom de domaine <bilancarbone.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Titulaire."

Les faits parlent d'eux-mêmes :

A. Le représentant du requérant a lui-même transmis au Collège Syreli nombre d'éléments démontrant que nous sommes préparés à exploiter notre domaine bilancarbone.fr

B. Il a toujours été précisé que notre usage serait commercial (voir les échanges écrits entre le titulaire et le représentant du requérant).

C. Il eut été déraisonnable de déposer notre marque sans avoir au préalable sécurisé le nom de domaine correspondant.

D. Nous envisageons de nous cotiser pour offrir des cours de français à monsieur Nicolas D du

cabinet REGIMBEAU qui affirme que nous avons "souhaité poursuivre les négociations avec le Requéran, comme le démontrent les échanges entre le Requéran et le Titulaire".

Le 24 septembre 2012, nous écrivions :

"Notre nom de domaine BilanCarbone.fr n'est pas à vendre."

Le 26 septembre 2012, nous écrivions :

"Nous notons l'intérêt de votre cliente, bien que notre nom de domaine BilanCarbone.fr ne soit pas à vendre."

Le 3 octobre 2012, nous écrivions :

"Pour notre structure, BilanCarbone.fr n'est pas un simple nom de domaine, mais un projet commercial avec de nombreux aspects déjà définis ou en cours de finalisation. Si nous n'avons pas fermé la porte aux présentes négociations, c'est par égard pour votre mandante."

"En conclusion, ne cherchant pas à vendre notre nom de domaine BilanCarbone.fr, je vous saurais gré d'inviter une nouvelle fois votre cliente à renoncer à cette acquisition."

Le 12 novembre 2012, nous écrivions :

"BilanCarbone.fr étant un projet commercial s'inscrivant sur le long terme, nous ne sommes pas dans une démarche de vente.

[...]

Une fois encore, il semble donc préférable d'inviter votre cliente à renoncer à l'acquisition de BilanCarbone.fr"

E. Nous étant abstenus de toute envolée lyrique jusqu'à ce dernier point, force est constater que monsieur Nicolas D du cabinet REGIMBEAU est ici dans le vrai.

Nous reprendrons donc mot pour mot cette phrase qui résume à elle seule l'argumentaire utilisé par le représentant du Requéran : "le Titulaire a réservé le nom de domaine <bilan carbone.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Titulaire."

CONCLUSION GENERALE

Outre qu'il est dans son bon droit, et qu'il a agi en toute bonne foi, le Titulaire souligne l'instrumentalisation de la procédure SYRELI par le Requéran.

Le Titulaire est indigné par les méthodes utilisées : procédure abusive, interprétations douteuses des propos du Titulaire et de la jurisprudence, fausses accusations et propos diffamatoires.

La seule voie honorable pour le Requéran semble donc de mettre un terme à cette procédure en application du II.i. des règles SYRELI.

Si le Requéran décidait malgré tout d'obliger le Collège de l'AFNIC à statuer, nous

demandierions au Collège Syreli de constater notre intérêt légitime, de constater notre bonne foi et de refuser la transmission de notre nom de domaine <bilancarbone.fr> au profit du Requéranr. »

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,

A la suite de l'adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du code des postes et des communications électroniques, il sera fait référence au sein de la décision SYRELI aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéranr

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

- La dénomination du Requéranr, l'Association « BILAN CARBONE » ;
- Aux marques du Requéranr à savoir :
 - La marque « BILAN CARBONE » enregistrée le 2 décembre 2003 sous le numéro 3260464 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et transmise en totale propriété le 12 avril 2012 à l'Association BILAN CARBONE
 - La marque française « BILAN CARBONE » enregistrée le 7 mai 2008 sous le numéro 3574305 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et transmise en totale propriété à l'Association BILAN CARBONE le 12 avril 2012 ;
 - La marque communautaire « BILAN CARBONE », en vigueur en France, enregistrée le 10 octobre 2008 sous le numéro 7305394 par l'Association BILAN CARBONE.

Le Collège a donc considéré que le Requéranr 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 Requéranr

Le Collège a constaté que le nom de domaine < bilancarbone.fr > est identique aux marques antérieures du Requéranr à savoir :

- La marque française « BILAN CARBONE », enregistrée le 2 décembre 2003 sous le numéro 3260464 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et transmise en totale propriété au Requéranr, l'Association BILAN CARBONE le 12 avril 2012 ;

- La marque française « BILAN CARBONE » enregistrée le 7 mai 2008 sous le numéro 3574305 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et transmise en totale propriété le 12 avril 2012 à l'Association BILAN CARBONE ;
- La marque communautaire « BILAN CARBONE », en vigueur en France, enregistrée le 10 octobre 2008 sous le numéro 7305394.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire n'a jamais exploité le nom de domaine <bilancarbone.fr> mais apporte diverses pages écran afin de décrire l'offre de biens et services qu'il envisage de lancer, une offre de biens et services relatifs à un site d'information sur l'usage industriel du carbone ;
- La marque « Bilan Carbone » a été enregistrée le 14 octobre 2012 sous le numéro 12 3 953 290 par la société DOTLIA SARL et non par le Titulaire du nom de domaine ; Toutefois, les pièces fournies par les Parties, démontrent que le compte courriel officiel de la société DOTLIA SARL a été utilisé par le Titulaire du nom de domaine, M. B. tout au long des échanges ;
- Aucun élément fourni ne permet d'établir que la marque déposée par la société DOTLIA SARL ait fait l'objet d'opposition de la part de tiers.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine dispose d'un intérêt légitime

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, l'Association BILAN CARBONE est titulaire de plusieurs marques identiques au nom de domaine <bilancarbone.fr> et notamment de la marque française « BILAN CARBONE » numéro 3260464, la marque française « BILAN CARBONE » numéro 3574305 et la marque communautaire « BILAN CARBONE », en vigueur en France numéro 7305394. Ces marques sont notamment exploitées pour des produits et services de [...maîtrise de l'énergie et des matières premières, d'analyse de coûts en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, de transport, de production de déchets et rejets polluants, de protection de l'environnement, et aide à la décision budgétaire en ces domaines ; d'informations, renseignements, conseils et consultations, fournis ou consultables en ligne, entre autres, tous en matière de protection de l'environnement, de maîtrise de l'énergie et des matières premières etc..] ;
- Des aspects du projet envisagé par le Titulaire font référence à des produits et services couverts par la marque du Requérant et notamment :
 - Le transport et l'énergie ;
 - Le recyclage ;
- Au cours des nombreux échanges de courriels entre les Parties, le Titulaire, tout en indiquant que le nom de domaine n'était pas à vendre, a demandé au Requérant des informations complémentaires de toutes sortes en vue de poursuivre la relation avec ce dernier et l'amener à formuler des nouvelles propositions.

Muni de ce faisceau d'indices le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bilancarbone.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, l'Association BILAN CARBONE en créant un risque de 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. 20-44-43 du CPCE devenu R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <bilancarbone.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 < bilancarbone.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 mars 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loic DAMILAVILLE



Rapporteur :

Floriane DUEL