



DÉCISION DE L'AFNIC

randstat.fr

Demande n° FR-2014-00645

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société RANDSTAD HOLDING N.V.

Le Titulaire du nom de domaine : M. René R.W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : randstat.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 novembre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 12 novembre 2014

Bureau d'enregistrement : TRELIIAN SAS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 mars 2014 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 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 10 avril 2014.

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 13 mai 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <randstat.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

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

- Notice complète de la marque internationale « RANDSTAD » numéro 1152474 ne désignant pas la France, enregistrée le 1^{er} février 2013 par le Requérant pour les classes 35 et 41 ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « RANDSTAD » numéro 833556 ne désignant pas la France, enregistrée le 8 juillet 2004 par le Requérant pour les classes 35 et 41 ;
- Notice complète de la marque internationale « RANDSTAD » numéro 835273 ne désignant pas la France, enregistrée le 8 juillet 2004 par le Requérant pour les classes 35 et 41 ;
- Notice complète de la marque communautaire « RANDSTAD » numéro 3468311 en vigueur en France, enregistrée le 29 octobre 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « RANDSTAD » numéro 643208 en vigueur en France, enregistrée le 31 août 1995 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « R RANDSTAD » numéro 369241 en vigueur en France, enregistrée le 15 juin 1970 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 16 ;
- Notice complète de la marque internationale « RANDSTAD » numéro 364425 en vigueur en France, enregistrée le 17 décembre 1969 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 16 ;
- Extrait du 25 février 2014 de la base Whois du nom de domaine <randstad.fr> enregistré le 16 juillet 1999 par la société RANDSTAD FRANCE ;
- Extrait du 6 février 2014 de la base Whois du nom de domaine <randstat.fr> enregistré le 12 novembre 2013 sous diffusion restreinte par le Titulaire ;
- Capture d'écran du 25 février 2014 de la page « Le groupe Randstad en France » du site internet <http://www.randstad.fr> ;
- Capture d'écran du 06 février 2014 de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <randstat.fr> ;
- Divulgarion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 20 mars 2014 concernant le nom de domaine <randstat.fr> ;
- Courriel et courrier fournis en anglais et envoyés le 21 mars 2014 par le Requérant au Titulaire le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <randstat.fr> ;

- Résultats obtenus le 25 février 2014 dans Google sur la requête « randstad » ;
- Résultats obtenus le 25 février 2014 dans Google map sur la requête « adresse du Titulaire » ;
- Procuration donnée le 03 mars 2014 par le Requérent à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« RANDSTAD HOLDING N.V. («le Plaignant») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <randstat.fr> par l'actuel titulaire («le Défendeur») 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).RANDSTAD HOLDING N.V. (merci de vous référer à leur site: www.randstad.fr) est le deuxième plus grand groupe de services en ressources humaines et intérim au niveau mondial. Fondé en 1960 aux Pays-Bas, RANDSTAD HOLDING N.V. opère dans une quarantaine de pays.

L'effectif permanent se monte à près de 29.500 personnes. Chaque jour, plus de 580.000 intérimaires travaillent dans des entreprises par l'intermédiaire de RANDSTAD. Dans le monde, RANDSTAD dispose de 4.496 agences (annexe 1).

Le Plaignant est titulaire de plusieurs marques RANDSTAD, comme par exemple:

la marque internationale RANDSTAD n°1152474 enregistrée le 01/02/2013;

la marque internationale RANDSTAD n°833556 enregistrée le 08/07/2004;

la marque internationale RANDSTAD n°835273 enregistrée le 08/07/2004;

la marque communautaire RANDSTAD n°3468311 enregistrée le 29/10/2003 et dûment renouvelée;

la marque internationale RANDSTAD n°643208 enregistrée le 31/08/1995 et dûment renouvelée;

la marque internationale R RANDSTAD n°642722 enregistrée le 26/07/1995 et dûment renouvelée;

la marque internationale RANDSTAD n°369241 enregistrée le 15/06/1970 et dûment renouvelée;

la marque internationale RANDSTAD n°364425 enregistrée le 17/12/1969 et dûment renouvelée (annexe 2).

Le Plaignant est aussi le propriétaire du nom de domaine < randstad.fr > (annexe 3).

Le nom de domaine litigieux <randstat.fr> a été enregistré le 12 novembre 2013 de manière anonyme. Une demande de divulgation des données personnelles a été soumise auprès de l'Afnic(annexe 4).

Une lettre de mise en demeure a été envoyée le 21 mars 2014 au titulaire du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas souhaité donner de réponse à cette mise en demeure (annexe 5).

A. Le nom de domaine est identique ou similaire à une marque ou marque de service sur laquelle le requérant a des droits

Le Plaignant affirme que le nom de domaine litigieux <randstat.fr> est fortement similaire à sa marque RANDSTAD.

La substitution de la lettre «D» par un «T» n'affecte en rien le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Plaignant RANDSTAD.

En effet, la lettre «T» est placée à la fin du terme et contient des sonorités semblables à la lettre «D». L'impression d'ensemble dégagée par le nom de domaine <randstat.fr> est donc similaire à celle provoquée par la marque RANDSTAD.

De plus, l'ajout du ccTLD «.FR» dans le nom de domaine ne permet pas de le distinguer suffisamment de la marque RANDSTAD.

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services analogues à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée (articles L713-2 et L713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). L'enregistrement de ce nom de domaine constitue un cas de typosquatting évident.

Le risque de confusion est renforcé par le fait que le Requérant est bien connu en France et en Europe.

Le titulaire du nom de domaine a ainsi eu pour seule volonté de détourner la clientèle du requérant, commettant une erreur de frappe, qui souhaitait en premier lieu accéder au site officiel du Requérant (www.randstad.fr).

En outre, le terme RANDSTAD est un terme inventé, exclusivement connu en relation avec le Plaignant. En effet, une recherche à partir de cette expression sur Google fournit des liens uniquement en liaison avec le Plaignant (annexe 6).

De cette manière, le nom de domaine litigieux est fortement similaire à la marque du Plaignant.

B. Le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine

Le Plaignant soutient qu'il n'est pas affilié à l'intimé et qu'il ne l'a pas autorisé de quelque nature que ce soit à utiliser la marque RANDSTAD. Le Plaignant n'a jamais été en relation commerciale avec le Défendeur.

Le Plaignant ajoute que le Défendeur n'a aucun droit en rapport avec le terme RANDSTAD. En effet, le Défendeur n'a pas de marque ou de nom commercial contenant ces termes.

Le Défendeur n'est pas connu sous le terme RANDSTAT. Une recherche Whois fournit les informations suivantes sur son identité : "Rene R. W. " (annexe 4).

Des Experts ont eu l'occasion de juger que le Défendeur n'est pas considéré comme étant connu sous un nom de domaine si les informations Whois ne sont pas similaires au nom de domaine litigieux.

Voir:

NAF - FA699652 - Braun Corp. v. Loney

NAF - FA139720 - Tercent Inc. v. Lee Y.

De plus, l'adresse "(...), FRANCE" n'existe ni en France, ni même en Europe. En revanche elle semble renvoyer à un lieu en Australie (annexe 7). Les informations fournies par le titulaire sont en conséquence, au moins en partie, fausses.

Au surplus, le site Internet en rapport avec le nom de domaine <randstat.fr> est en page parking depuis sa création et fournit des liens commerciaux en rapport avec l'activité du Plaignant (annexe 8).

L'activation des liens permet au Défendeur d'engranger une rémunération proportionnelle au nombre de clics effectués sur ces liens. Le Défendeur réalise ainsi des profits indus au fait de l'exploitation frauduleuse de la marque COLISSIMO et se rend ainsi coupable de concurrence parasitaire, sous le visa de l'article 1382 du Code Civil.

Enfin, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée (annexe 5).

Par conséquent, le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux <randstat.fr> est visuellement et phonétiquement similaire à la marque RANDSTAD.

Étant donné le caractère distinctif de la marque RANDSTAD du Plaignant, ainsi que sa réputation en France, il est raisonnable de conclure que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques du Plaignant et qu'il l'utilise de mauvaise foi.

Voir: Ferrari S.p.A v. American Entertainment Group. Inc, WIPO Case No. D2004-0673.

En outre, le site Web du Défendeur est une page de parking depuis la création du nom de domaine, et fournit des liens commerciaux en rapport avec l'activité du Plaignant (annexe 8).

Le Défendeur se joue ainsi de la bonne volonté du Plaignant, en attirant les utilisateurs d'Internet sur son site et en détournant le trafic Internet destiné initialement au Plaignant en vue d'en retirer un profit financier. Les Experts ont reconnu ce type de comportement comme une preuve de mauvaise foi.

Voir:

WIPO - D2007-0687 - MasterCard International Incorporated v. ZJ

WIPO - D2006-1050 - MasterCard International Incorporated v. Eric H.

Le Plaignant a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur afin de faire cesser cette utilisation abusive. Celui-ci n'y a pas apporté de réponse (annexe 5).

Sur ces bases, le Plaignant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Le Plaignant demande donc le transfert du nom de domaine litigieux.».

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 Requéérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <randstat.fr> était quasi-identique :

- À la marque communautaire « RANDSTAD » numéro 3468311 en vigueur en France, enregistrée le 29 octobre 2003 par le Requéérant ;
- Aux marques internationales en vigueur en France enregistrées par le Requéérant à savoir :

- « RANDSTAD » numéro 643208 enregistrée le 31 août 1995 ;
- « RANDSTAD » numéro 364425 enregistrée le 17 décembre 1969.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <randstat.fr> est quasi-identique à la marque internationale antérieure « RANDSTAD » en vigueur en France n°643208 enregistrée le 31 août 1995 et régulièrement renouvelée par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société RANDSTAD HOLDING N.V.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant déclare :

- « qu'il n'est pas affilié au [Titulaire] et qu'il ne l'a pas autorisé de quelque nature que ce soit à utiliser la marque RANDSTAD. Le [Requéant] n'a jamais été en relation commerciale avec le [Titulaire] ;
- Que le Titulaire « n'a aucun droit en rapport avec le terme RANDSTAD. En effet, le [Titulaire] n'a pas de marque ou de nom commercial contenant ces termes » mais il n'en rapporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société RANDSTAD HOLDING N.V. est notamment titulaire de la marque internationale antérieure « RANDSTAD » en vigueur en France enregistrée le 31 août 1995 et régulièrement renouvelée sous le numéro 643208 et exploitée pour des services de « Recrutement de personnel ; détachement de personnel ; mise à disposition de personnel » ;
- Le Requéant est également titulaire de plusieurs marques internationales «RANDSTAD» ;
- Le Requéant, acteur majeur en matière de ressources humaines bénéficie d'une renommée certaine dans le monde ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <randstat.fr> est une page parking en anglais présentant des liens hypertextes faisant notamment référence au Requéant et à son activité. On peut citer à titre d'exemple les liens « Recruiters », « Outplacement », « Temp Agencies », « Jobs » et « Randstad Employment ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <randstat.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <randstat.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <randstat.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 13 mai 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

