



## DÉCISION DE L'AFNIC

**reply.fr**

**Demande n° FR-2015-00926**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société REPLY S.P.A.  
Le Titulaire du nom de domaine : M. Yazid A.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : reply.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 août 2006  
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 21 août 2015  
Bureau d'enregistrement : OVH

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 avril 2015 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 24 avril 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 mai 2015.

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 28 mai 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <reply.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 :

- Extrait ordinaire (Kbis), fourni en langue italienne et française, de la société REPLY S.P.A. inscrite le 13 juillet 2000 sous le numéro 011 7711594 au registre entreprises de la chambre de commerce industrie artisanat et agriculture de Turin et dont l'activité principale déclarée est la fourniture de logiciels et conseils en matière informatique ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire semi-figurative « Reply », numéro 002729283 enregistrée le 03 juin 2002 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire semi-figurative « Reply », numéro 000365908 enregistrée le 19 septembre 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 41 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <reply.it> enregistré le 18 septembre 1996 par le Requérant ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à « Yazid A. » effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de dirigeant d'entreprise « Yazid A. » effectuée dans la base INFOGREFFE ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <reply.fr> ;
- Courrier recommandé du 16 février 2015 envoyé par le conseil du Requérant au Titulaire pour le mettre en demeure de transférer au Requérant le nom de domaine <reply.fr> ;
- Profil 2014 de la société REPLY.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

*«La Requérant est une société de droit italien, dénommée REPLY S.P.A, il demande par la présente la transmission à son profit du nom de domaine litigieux « reply.fr », réservé au nom du Titulaire, Yazid A.*

*Suite à notre demande de divulgation de données personnelles relative à ce nom de domaine auprès de l'AFNIC, nous avons obtenu les informations concernant le Titulaire suivantes :*

*Adresse : [...]*

*Pays : FRANCE*

*Téléphone : [...]*

*E-mail : [...]*

*En application de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, nous considérons que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine litigieux « reply.fr », est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle » du Requérant, et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».*

*I. Sur l'intérêt à agir du Requérant*

## A. Présentation du Requéant

Le Requéant REPLY S.P.A, immatriculé depuis 1997 en Italie, est une société de Consulting, Intégration de Système et Services Numériques. Elle est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques.

Depuis sa création, le Requéant a connu un très grand succès financier, qui se traduit par l'augmentation de son chiffre d'affaires passé de 5,9 millions en 1997 à 560,2 millions en 2013, ainsi que par l'augmentation de ses effectifs passés de 83 employés en 1997 à 4253 employés en décembre 2013.

Le Requéant est aussi reconnu comme le meilleur partenaire des entreprises vedettes du secteur, par exemple : il a été nommé par Microsoft « partenaire stratégique » ; par Oracle « les premiers Partenaires au monde » ; par Amazon « Premier Partenaire Conseil (Consulting Partner) » etc.



De nombreuses récompenses ont été attribuées au Requéant pour sa performance et ses prestations de qualité. A titre d'exemple : le prix POPAI Best in Show, attribué par POPAI, l'Organisation mondiale du Marketing et de la Vente au Détail et le prix Global Partner of the Year, attribué par Hybris, leader en solutions d'omni-canal.

Lesdites informations concernant le Requéant relèvent de l'Extrait ordinaire (Kbis) de la société REPLY S.P.A. et de « profil de l'entreprise REPLY 2014 » fourni par le Requéant.



Vous trouverez ci-joint copies de ces deux documents, accompagnés de la traduction française apostillée.

## B. Les droits de propriété intellectuelle détenus par le Requéant en France

Le Requéant est titulaire des droits de propriété intellectuelle antérieurs portant sur le terme « reply », parmi lesquels nous citons les suivants :

- Marque communautaire «  » n° 002 729 283 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, déposée le 3 juin 2002, dûment renouvelée en 2012 et valable en France ;
- Marque communautaire «  » n° 000 365 908 en classes 9, 35, 41 et 42, déposée le 19 septembre 1996, dûment renouvelée en 2006 et valable en France;
- Nom de domaine « reply.it », créé le 18 septembre 1996, dont la prochaine date d'expiration est le 15 décembre 2015.

Afin de démontrer l'existence de ses droits antérieurs listés ci-dessus, vous trouverez ci-joints :

- Informations détaillées sur la marque communautaire «  » n° 002 729 283 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire «  » n° 000 365 908 ;
- Extrait Whois relatif au nom de domaine « reply.it », ainsi que sa traduction française.

Il est évident que le nom de domaine litigieux constitue une reproduction à l'identique ou quasi à l'identique :

- des marques antérieures précitées, dont l'élément verbal porte sur le seul terme « reply » ;
- du nom de domaine antérieur « reply.it ».

Sur la base de ces droits détenus par le requérant, nous considérons que ce dernier dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

## *II. Sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant*

*Nous avons constaté que le nom de domaine litigieux « reply.fr » avait été réservé par le Titulaire le 21 août 2006.*

*Les droits de propriété intellectuelle invoqués par le Requérant sont tous antérieurs à ce dernier.*

*A. En effet, le terme « Reply » constitue la partie majeure dans chacune des deux marques*

*communautaires «  Reply » et «  ». Il est aussi le seul élément permettant aux consommateurs de prononcer ces deux marques au moment de l'achat. Ainsi, le terme « Reply » constitue l'élément distinctif et dominant de ces deux marques communautaires.*

*L'ajout des éléments figuratifs dans ces dernières ne joue qu'un rôle décoratif et secondaire, et n'altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme « Reply ».*

*Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit le terme « Reply » à l'identique, il est de nature à entraîner un risque de confusion avec les deux marques antérieures du Requérant, et donc susceptible de porter atteinte à ses droits sur ces deux marques.*

*B. Le nom de domaine litigieux est identique à « reply.it » réservé par le Requérant. Le public sera amené à penser que ce nom de domaine litigieux était exploité par le Requérant, ou bien les clients francophones du Requérant souhaitant consulter le site internet de ce dernier, peuvent erronément tomber sur le site « reply.fr ». Ainsi, le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits du Requérant sur son nom de domaine « reply.it ».*

## *III. Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire*

*L'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que :  
« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L.45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »*

*A titre liminaire, il résulte d'une recherche réalisée le 10 avril 2015 sur la base de données Marques de l'INPI qu'aucune marque valable en France n'est déposée au nom du Titulaire Yazid A. (voir ci-joint copie écran de la liste des résultats générée par cette recherche).*

*Selon une autre recherche réalisée le 10 avril 2015 sur le site Infogreffe, le Titulaire n'est pas déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité d'organe de gestion, direction, administration, d'associé ou de membre en France (voir ci-joint copie écran de la liste des résultats générée par cette recherche).*

*Aucune des informations ci-dessus n'indique que le Titulaire est connu sous un nom identique ou apparenté au terme « reply ».*

*En outre, sur l'adresse internet litigieux « reply.fr », nous ne trouvons aucune offre de biens ou de services, mais il est clairement indiqué sur ce site que « le nom de domaine reply.fr est mis en vente par son propriétaire » ! (voir ci-joint copie écran du site internet litigieux « reply.fr »)*

*A cet égard, le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime à la détention du nom de domaine litigieux.*

#### *IV. Sur la mauvaise foi du Titulaire*

*L'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques prévoit également que :*

*« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

*- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement »*

*Comme mentionné précédemment, le nom de domaine litigieux « reply.fr » est indiqué sur son adresse internet comme « mis en vente par son propriétaire ». Il est évident que le Titulaire n'a aucune intention de l'exploiter sérieusement, mais cherche simplement à le vendre afin de tirer des profits financiers.*

*Par ailleurs, afin de résoudre le présent conflit à l'amiable préalable à la procédure Syréli, nous avons adressé par envoi recommandé, et pour le compte du Requérant, une lettre de réclamation au Titulaire le 17 février 2015. Dans cette lettre, nous avons informé le Titulaire des droits antérieurs détenus par le Requérant sur terme « reply » en France, et lui avons demandé de transférer le nom de domaine « reply.fr » au Requérant à titre gratuit.*

*Une copie de notre lettre avait aussi été envoyée le même jour à l'adresse électronique du Titulaire, et nous n'avons reçu aucun retour de sa part jusqu'à présent.*

*Notre envoi avait été avisé par la poste le 18 février 2015 à l'adresse du Titulaire au [adresse], et le Titulaire n'est pas allé réclamer notre lettre, de ce fait, cette dernière nous a été retournée le 9 mars 2015.*

*En effet, étant probablement averti de cette affaire par notre envoi électronique au préalable, il est tout à fait possible que le Titulaire ne soit pas allé réclamer notre lettre de manière volontaire. Cela montre que le Titulaire n'a aucune intention de résoudre le présent conflit à l'amiable.*

*La copie de notre lettre de réclamation, avec les justificatifs de nos envois par lettre recommandée et par email sont également joints en annexe.*

*La mauvaise foi du titulaire est donc démontrée.*

#### *V. Conclusion*

*Au vu de ce qui précède, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine litigieux «reply.fr» est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle » du Requérant, et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».*

*Nous sollicitons la transmission du nom de domaine litigieux « reply.fr » au profit du Requérant.».*

*Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.*

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 mai 2015.

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

- Copie du passeport du Titulaire, M. Yazid A. ;
- Capture d'écran d'une application mobile Reply Email ODP support Symbian OS 9.3 et 9.4 ;
- Copie du schéma explicatif « reply circuit interface » ;
- Courrier électronique en langue anglaise ayant pour objet « reply : FrontPage edited » adressé au Titulaire le 30 mai 2007 par PBwiki ;
- Facture en langue anglaise de la société TVI Designs datée du 05 février 2015 et adressée au Titulaire pour la description suivante : « Design Development Approval » ;
- Arrêt du Tribunal 9<sup>ème</sup> chambre (institution de l'Union Européenne) daté du 22 mai 2014 opposant la société NIIT Insurance Technologies Ltd à l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur).

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

*« En ma qualité d'avocate spécialisée en propriété intellectuelle, inscrite au Barreau de Paris, je représente les intérêts de M. Yazid A. titulaire du nom de domaine reply.fr et domicilié au [adresse française] et au [adresse étasunienne] où il passe la moitié de son temps. Pour cette raison, il n'a pu retirer la lettre recommandée qui lui a été adressée par le conseil du requérant la société de droit italien Reply SpA.*

*Le titulaire contre lequel a été engagée la présente procédure Syreli a tout d'abord intérêt à agir et à s'opposer à la transmission forcée du nom de domaine reply.fr.*

### 1. Intérêt à agir

#### 1.1 Présentation du titulaire

*M. Yazid A. est diplômé de l'Université de Paris-Dauphine, de la London School of Economics et de l'Université de Stanford. Outre ses différentes activités de dirigeant d'entreprises dans le domaine du luxe, il est passionné de nouvelles technologies et a travaillé dans plusieurs start-ups en France et aux USA. (Voir son profil sur LinkedIn)*

#### 1.2 La réservation régulière de ce nom de domaine

*Ce nom de domaine reply.fr le titulaire l'a réservé dès le 21 août 2006 par le titulaire dans le cadre de ses activités professionnelles, dans le respect des règles en vigueur. Ce nom a été exploité de 2007 à 2011 pour désigner une application mobile d'email pour téléphones utilisant le système d'exploitation Symbian.*

*Cette application permettait notamment de recevoir des alertes directes sur le « home screen » du téléphone mobile ("on-device portal") de l'utilisateur. Vous trouverez ci-joint en pièce 1, les preuves de cette exploitation initiale :*

*Pièce 1.1 Schéma de fonctionnement de l'interface,*

*Pièce 1.2 reproduction du support Symbian,*

*Pièce 1.3 les échanges sur PBWiki*

*Cette utilisation a dû être abandonnée du fait de son obsolescence par l'arrivée massive sur le marché de téléphones intelligents (Smartphones) de type iPhone et d'une perte corrélative de part de marché du système Symbian.*

Néanmoins le nom de domaine reply.fr a été conservé pour les besoins de futurs projets étant donnée sa valeur stratégique, ce mot « reply » qui est compris de tous les locuteurs, même français, étant un mot simple et générique qui désigne la réponse.

Et de la difficulté en qualité de développeur de nouveaux concepts et produits numériques de trouver des noms disponibles.

### 1.3 Sur le caractère non-distinctif des droits de propriété intellectuelle détenus par le Requérent en France

La société italienne Reply SPA qui a présenté à introduit cette action Syreli auprès de votre organisme, se prévaut de deux marques semi-figuratives communautaires antérieures et du nom de domaine reply.it.

Il faut souligner que le mot REPLY, qui signifie "réponse" ou "répondre" en anglais, est un nom générique qui est bien compris de tous les consommateurs de l'Union européenne et des français.

Il est tout à fait discutable de dire que pour ces deux marques antérieures « que les éléments figuratifs ne joue qu'un rôle décoratif et secondaire », au contraire ces éléments figuratifs sont les éléments clés qui ont permis l'enregistrement de ces deux marques. L'Office communautaire rejette systématiquement les marques descriptives et nécessaires en vertu de l'article Article 3 du Règlement de l'Union européenne sur les marques sur les motifs de refus ou de nullité absolus :

« 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque; les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif...

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

On peut citer un certain nombre d'exemple de jurisprudences en ce sens et le document publié par l'office européen des marques intitulé « OVERVIEW OF GC/0 CASE-LAW 2014 STATUS: 31/12/14 » fait une synthèse des décisions, il est accessible sur le site de l'Ohmi. Et pour prendre un exemple précis, on peut citer la décision « Exact » qui a conduit le Tribunal des marques communautaires à confirmer le rejet cette demande de marque vu son absence de caractère distinctif voir le paragraphe 36. (copie de la décision jointe).

Le requérant n'est pas à même de se prévaloir d'une marque verbale « reply », conscient de la faiblesse de son signe, il a préféré rajouter des éléments figuratifs pour en obtenir la validation.

## 2. Sur la prétendue atteinte aux droits du requérant

Ce nom reply n'illustre en rien l'activité de la société Reply SpA, qui est une entreprise qui propose des services de conseils (de consulting) en matière d'intégration de système et de services numériques. Les services proposés par Reply SpA s'adressent exclusivement aux professionnels ou aux entreprises et non aux consommateurs, le nom REPLY n'est pas notoire et n'est nullement associé aux services de cette entreprise. Le requérant n'avait aucune connaissance de l'existence de cette entreprise, jusqu'à ce qu'elle remette en cause ses droits légitimes.

Et par ailleurs, le nom de domaine reply.com est réservé et exploité par une société américaine, Reply Inc. qui propose des services d'études de marché : « Reply.com is the leading online marketing platform for the acquisition of locally-targeted and category-specific consumers on a Enhanced Clicks™ or Qualified Leads ».

*La société Reply SpA a sollicité à de nombreuses reprises le titulaire au cours des huit derniers mois afin de racheter le nom de domaine en cause (pour une somme symbolique), ce que le titulaire a toujours refusé.*

*Il développe actuellement une nouvelle application qui utilisera ce nom de domaine, [descriptif du projet]. Ce nom est stratégique pour ce projet d'envergure et il ne peut s'agir par le biais d'un soit disant désintéret d'en être abusivement dépossédé.*

*La société de web développement TVI Designs, basée à New York a été contractée a cet effet, et l'application sera lancée en Septembre 2015. Une facture d'acompte de [montant] a été payée en Février 2015 et figure en pièce jointe. Le serveur de développement et de test en cours est confidentiel mais peut être trouve à l'url suivant : [adresse URL]*

*Pièce 2 : la facture de TVI Designs datée de 2015 pour l'élaboration de l'interface de présentation (design) de ce nouveau projet.*

### *3. Sur la bonne foi du titulaire*

#### *3.1 La preuve de la bonne foi*

*Contrairement à ce que prétend le requérant Reply SpA, le titulaire a agi en toute bonne foi : Le nom de domaine reply.fr a été réservé principalement pour être utilisé et non pas pour être vendu, loué ou transféré à quiconque, mais bien pour être exploité dans le cadre d'activités, passées et futures.*

*En tout état de cause, aucune atteinte n'est portée à la réputation de Reply SpA, réputation qui est tout à fait relative dans le monde des affaires et ne bénéficie d'aucune notoriété particulière.*

*Le nom de domaine dont le titulaire a fait la réservation reply.fr n'est pas à vendre, il est simplement « parké » comme c'est l'usage par le biais du service Sedo, qui par défaut indique automatiquement « à vendre » pour tous les noms de domaines en attente sur son site. Ce site permet de générer quelques centaines d'euros de revenus grâce aux clicks des internautes sur les liens publicitaires. Il s'agit là d'une pratique usuelle et courante chez les développeurs comme le prouvent les statistiques du site. Pièce 3*

*Le titulaire tient à conserver ce nom de domaine reply.fr, qu'il n'a jamais abandonné vu les projets de développement qu'il a toujours envisagé en sa qualité d'entrepreneur, et comme le prouve l'usage qui en a déjà été fait et les développements envisagés dans le cadre d'activité de start-up.*

#### *3.2 L'absence de gêne causée à la société Reply SpA.*

*La société Reply SpA n'a légitimement aucun besoin de détenir le nom de domaine reply.fr, même pour ses activités d'entreprise reconnue comme un partenaire stratégique d'entreprises mondiales. Ses clients n'ont aucune difficulté à l'identifier et à identifier les sites Internet qu'elle gère de part, ses marques figuratives et son logotype indissociables des noms "reply" et Reply SpA. Et le site français de la société Reply SpA est accessible en tout état de cause à l'adresse [www.reply.eu/fr](http://www.reply.eu/fr).*

*Aucune confusion ne semble possible entre le nom de domaine du titulaire et les marques, les noms de domaine et les sites du requérant.*

*Et le biais de la procédure Syreli pour déloger un titulaire légitime dans ses droits est tout à fait discutable et que le nom reply n'est pas distinctif et pourrait faire l'objet d'une action en nullité de marque auprès de l'office européen des marques.*

*En conclusion,*

*Le titulaire du nom de domaine est tout à fait légitime dans ses droits, il a eu la présence d'esprit de réserver le nom de domaine convoité, il a déjà eu un site internet accessible par ce nom de*

*domaine et il prévoit un nouveau site, les développements sont en cours et il veut désigner ce nouveau site par ce nom de domaine qu'il a « capitalisé ».*

*Il ne saurait être dépossédé de ses droits par un requérant qui sous prétexte de développement de ses services qui s'adressent aux entreprises et non au grand public, veut faire main basse à peu de frais sur les droits d'un tiers, en le présentant comme un titulaire malhonnête. Surtout que les activités de cette entreprise dans le monde des affaires ne sont nullement gênées par l'absence de la possession du nom de domaine reply .fr ».*

#### **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 <reply.fr> était :

- Quasi identique à la dénomination sociale du Requérant, la société REPLY S.P.A. inscrite le 13 juillet 2000 sous le numéro 011 7711594 au registre des entreprises de la chambre de commerce d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Turin ;
- Identique aux marques semi-figuratives du Requérant et notamment :
  - La marque communautaire « Reply », numéro 002729283 enregistrée le 03 juin 2002 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
  - La marque communautaire « Reply », numéro 000365908 enregistrée le 19 septembre 1996 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 41 et 42.
- Identique au nom de domaine <reply.it> enregistré le 18 septembre 1996 par le Requérant.

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 <reply.fr> est identique aux marques communautaires antérieures du Requérant à savoir :

- La marque communautaire semi-figurative « Reply », numéro 002729283 enregistrée le 03 juin 2002 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- La marque communautaire semi-figurative « Reply », numéro 000365908 enregistrée le 19 septembre 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 41 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société REPLY S.P.A.

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**

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de marques communautaires semi-figuratives « Reply » antérieures au nom de domaine <reply.fr> et enregistrées pour des produits et services de « programmes informatiques, logiciels, ordinateurs, équipements

- informatiques ; conception de programmes informatiques etc. » ;
- Le nom de domaine < reply.fr> est identique aux marques « Reply » du Requérant ;
  - En 2014, le Requérant apparait dans le classement annuel de Forbes parmi les 25 premières sociétés ayant le taux de croissance le plus élevé ;
  - Les résultats INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <reply.fr> ;
  - Le Titulaire démontre avoir utilisé le nom de domaine dans le cadre du lancement d'une activité aujourd'hui arrêtée ;
  - Le Titulaire indique préparer une offre de biens ou de services dans un secteur d'activité différent de celui du Requérant et dans le cadre de laquelle le nom de domaine <reply.fr> sera utilisé ; il fournit sur ce point une facture pour un développement de design adressée à la société « Reply ».

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <reply.fr>.

## 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 28 mai 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

