



DÉCISION DE L'AFNIC

bkool.fr

Demande n° FR-2015-00989

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BKOOL, S.L.

Le Titulaire du nom de domaine : La société ANACONDA ARCHIVE et AUDIO TECHNIQUES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bkool.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 juin 2006

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 20 juin 2017

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 août 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 21 août 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 septembre 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 22 septembre 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Copie certifiée par l'OHMI le 14 juillet 2015 du certificat d'enregistrement de la marque communautaire « BKOOL », numéro 007227226 enregistrée le 11 septembre 2008 par le Requérant pour les classes 9, 28 et 41 ;
- Document en langue anglaise du United States Patent and Trademark Office ;
- Extrait du 14 juillet 2015 de la base Whois du nom de domaine <bkool.fr> enregistré le 20 juin 2006 par la société ANACONDA ARCHIVE et AUDIO TECHNIQUES ;
- Extrait du 15 juillet 2015 de la base Whois du nom de domaine <bkool.com> enregistré le 27 février 2000 par la société BKOOL, SL ;
- Captures d'écran de pages internet du site <http://www.bkool.com> ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <bkool.fr> indiquant : « No se puede resolver la dirección DNS del servidor » ;
- Photographie d'un stand de présentation BKOOL ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France « BKOOL » appartenant à la société ANACONDA ARCHIVE et AUDIO TECHNIQUES effectuée dans la base INPI.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Au sein de la présente procédure, le requérant est la société espagnole BKOOL, S.L. portant numéro d'identification fiscale B-98125024, dont le siège social est établi rue Sant María, n° 17, 28231 – Las Rozas (Madrid), Espagne. Elle est représentée au cours du présent acte par Me G., avocat auprès du Barreau de Sabadell sous le numéro [numéro].

BKOOL, S.L. est une entreprise technologique créatrice de solutions interactives et innovantes pour le sport et les jeux vidéo. Dans le domaine du cyclisme, elle a développé le home trainer et le simulateur les plus avancés. Son simulateur permet aux cyclistes de parcourir n'importe quel endroit au monde en 3D, accompagnés d'autres cyclistes connectés simultanément depuis différents endroits. Grâce au simulateur, l'utilisateur expérimente, de chez lui, les mêmes sensations que sur la route. Sa technologie Bkool 3D RealWorld simule n'importe quelle piste au monde en 3D, en recréant l'orographie réelle du terrain et les détails du paysage. Sa technologie Bkool 3D RealWeather™ recrée en temps réel les phénomènes atmosphériques de n'importe quelle piste. BKOOL, S.L. est disponible en 7 langues, dont le chinois et le japonais et distribue ses produits dans le monde entier. Depuis le mois de septembre 2012, BKOOL, S.L. commercialise ses produits en France, tant en ligne qu'à travers des distributeurs locaux. Différentes actions et événements ont été menés à terme pour faire connaître la marque BKOOL en France, tels que :

Vidéo <https://www.youtube.com/watch?t=70&v=QWitE7gc3eI>, dans laquelle un cycliste propose de battre un record sur le rouleau BKOOL.

□ Stand BKOOL situé à l'Ironman, organisé à Nice en 2012 (Voir photographie reprise dans le document Annexe I joint à la présente requête).

Le Titulaire du nom du domaine <<BKOOL.FR>> est ANACONDA ARCHIVE et AUDIO TECHNIQUES, tel que le justifie la pièce jointe à la présente requête en tant qu'Annexe II.

Le nom de domaine <<BKOOL.FR>> ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

1. Sur l'intérêt à agir du Requérant

a) BKOOL, S.L. est titulaire de la marque suivante, enregistrée auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur :

Marque communautaire numéro 007227226, dénomminative, laquelle se compose du signe BKOOL, et enregistrée dans les classes 9, 28 et 41 de la Nomenclature Internationale pour les produits et services suivants :

□ Classe 9 : programmes, cartouches, disques et cassettes de jeux pour ordinateur et jeux vidéo sportifs ; appareils de jeux électroniques utilisés à l'aide de récepteurs de télévision ou d'écrans de vidéo.

□ Classe 28 : jouets et jeux sportifs ; dispositifs de jeux électroniques portables ; articles de gymnastique et de sport non compris dans les autres classes.

□ Classe 41 : éducation, formation, loisirs, activités sportives et culturelles, services de jeux et activités sportives en ligne (depuis un réseau informatique).

L'enregistrement de la marque précitée a été octroyé en date du 10 août 2009. Une copie du titre de marque est jointe à la présente requête en tant qu'Annexe III.

b) Par ailleurs, BKOOL, S.L. est également titulaire de la marque américaine suivante enregistrée auprès de l'United States Patent and Trademark Office :

Marque numéro 3.746.318, dénomminative, laquelle consiste en le signe BKOOL, enregistré également dans les classes 9, 28 et 41 de la Nomenclature Internationale pour les mêmes produits et services susmentionnés.

L'enregistrement de la marque précitée a été octroyé en date du 9 février 2010. Une copie du titre de marque est jointe à la présente requête en tant qu'Annexe IV.

c) BKOOL, S.L. réalise son activité en ligne à travers le nom de domaine <<BKOOL.COM>>, tel qu'il figure au document Annexe V, joint à la présente requête. Tel qu'il peut être observé, le nom de domaine est identique aux droits de marques et aux noms de domaine du Requérant.

2. Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou la mauvaise foi du Titulaire

BKOOL, S.L. n'a octroyé aucun permis ou licence au Titulaire lui permettant d'exploiter la marque BKOOL, et ne maintient avec ce dernier aucun accord commercial lui permettant de représenter BKOOL, S.L. ou distribuer les produits BKOOL.

Il ressort des recherches effectuées sur bases de données (Annexe VI) que le Titulaire n'a aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur le signe <<BKOOL>>.

Par ailleurs, nous n'avons pas non plus constaté que le Titulaire ait exploité à un certain moment le nom de domaine à l'origine du conflit, ou qu'il ait réalisé des préparatifs justifiables pour son exploitation. En réalité, à travers le domaine en cause, il n'est obtenu que le résultat sur Internet, tel que le démontre le document en tant qu'Annexe VII, joint à la présente requête. Le mauvaise foi est confortée par l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux (centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, décision du 21 mars, litige n° D 2002-0037 Télévision Française 1, TF1 Entreprises, TF1 Vidéo c. C.D. ; centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, décision du 20 février 2000, litige n° D 2000-0003, Telstra Corporation Ltd c. Nuclear Marshmallows ; pièce n° 23 - AFNIC, décision du 2 avril 2012 rendue dans le cadre de la demande n° FR-2012-00044

ibanque.fr).

De même, nous n'avons pas non plus conscience que le Titulaire ait été couramment connu sous le nom de domaine <<BKOOL.FR>>.

Finalement, la détention du domaine en cause par le Titulaire constitue une perturbation claire à l'activité commerciale de BKOOL, S.L. sur le marché français, car elle empêche d'associer géographiquement sur Internet son activité au sein de ce marché, où BKOOL, S.L. a une forte présence, et joue un rôle essentiel dans ses plans commerciaux.

En conclusion, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <<BKOOL.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.)

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 septembre 2015.

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

- Extrait Kbis du 3 août 2015 de la société ANACONDA ARCHIVE & AUDIO TECHNIQUES ayant pour signe « 3 A » immatriculée le 21 avril 1994 sous le numéro 394 738 140 au R.C.S. de Nanterre dont l'établissement principal a pour nom commercial « ANACONDA » et pour activités « Conseil aux entreprises, conseil en informatique » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bcool.fr> enregistré le 19 juin 2006 par Monsieur Jack L. ;
- Extrait partiel du 11 septembre 2015 de la base Whois du nom de domaine <bkool.com> enregistré le 27 février 2000 ;
- Fiche produit b'Kool Short Homme « KoolRaoul-2 » du 3 juillet 2014 ;
- Captures d'écran de pages internet du site <http://www.bkool.com> ;
- Captures d'écran des informations d'exploitation du nom de domaine <bkool.fr> depuis le compte de 3A ANACONDA chez GANDI.NET ;
- Captures d'écran des fiches de présentation sur des sites de e.commerce des produits :
 - « Nintendo DS DSLite PLAYCRYSTAL BKOOL Protective Case Transparente B.KOOL » ;
 - « Bkool [Explicit] de J-N Dubbs » ;
 - « Can You Feel The Beat (2BKool) de Bröderna Katz (2BKool) »
- Capture d'écran de la page de «As-Bkool» sur www.dofusbook.net ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « BKOOL » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Lettre de Monsieur Jack L. de ANACONDA SARL à l'attention de l'Afnic.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Messieurs, membres du Comité, Sur la demande : Nous demandons à conserver le domaine bkool.fr. Sur notre bonne foi : Le domaine bkool.fr a été acheté auprès de Gandi en 2006, voir en Annexe whois_bkool.fr_2006_Gandi.pdf. A ce moment les recherches auprès d'INPI ont montré qu'il n'y avait aucune marque "BKOOL" ou proche, ou contenant ce mot. Le domaine bkool.com existait déjà en 2006. Nous avons donc fait le choix conscient de ne pas mettre en place de page d'attente, pour éviter toute accusation de profiter d'efforts d'autrui et de renvoi vers de site concurrents ou autres. Le requérant a réservé le nom de domaine bkool.com en 2000, voir en annexe whois_bkool.com_2015_Gandi.pdf. Il n'a commencé son activité réelle qu'en 2009, voir en annexe copie de bas d'une page de www.bkool.com 2009.JPG, avec la première marque

demandée en 2008. Il a donc mis 9 ans pour démarrer. Nous demandons la même latitude. Notre projet est en cours de développement et de recherche de financement. Voir lettre jointe LettreAfnic.pdf

Voir lettre jointe LettreAfnic.pdf. Notre projet consiste en la distribution d'une gamme de vêtements "décontractés" de loisirs et promotion du style "décontracté", en direction de clientèle jeune et aisée. Il est donc très loin de l'activité du requérant. Voir exemples de fiches de produits en annexe fiche-prod-Raoul-2.pdf et fiche-prod-MaillotBaby-6.pdf. L'utilisation du mot "décontracté" et "Kool" est omniprésente et essentielle dans le marketing. De plus, c'est un projet pour la France, la conservation de bkool.fr est essentielle. Enfin, le site web du requérant se met automatiquement en Français et fonctionne ainsi depuis 3 ans, il n'a donc pas forcément besoin de la référence ".fr". Nous joignons aussi plusieurs exemple d'utilisation de "bkool" par d'autres que le requérant, mais dans des activités éloignées, et par la société Nintendo (conflit probable).».

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. La Recevabilité des pièces

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 ». Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française... le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents fournis dans d'autres langues. [...] ». Le Collège a constaté que le Requérant lui soumettait une partie de ses pièces en langue étrangère. Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. 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 <bkool.fr> était identique :

- À la marque communautaire « BKOOL » enregistrée le 15 mars 2012 sous le numéro 007227226 par le Requérant ;
- Au nom de domaine <bkool.com> enregistré par le Requérant le 27 février 2000.

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

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <bkool.fr> a été enregistré par le Titulaire le 20 juin 2006 soit antérieurement à l'enregistrement de la marque communautaire « BKOOL » le 11 septembre 2008 sous le numéro 007227226 par le Requérant.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <bkool.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requérant sur sa marque.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <bkool.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 22 septembre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

