



DÉCISION DE L'AFNIC

agence-bolero.fr

Demande n° FR-2016-01188

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOLERO WEB INTELLIGENCE

Le Titulaire du nom de domaine : Madame Ursula V.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : agence-bolero.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 août 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 août 2016

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 juillet 2016 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 1^{er} 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 22 juillet 2016.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSE (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 août 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <agence-bolero.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

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

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

- Pouvoir donné le 4 juillet 2016 par le Requéran au cabinet de conseil en propriété industrielle pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 28 septembre 2015 de la société BOLERO WEB INTELLIGENCE immatriculée le 15 juillet 2004 sous le numéro 487 803 647 au R.C.S. de Lyon ayant pour sigle « BWI », pour nom commercial « BOLERO » et pour activité la « Conception, mise en place de stratégies de publicité, réalisation d'opérations de communication dans tous les domaines et sites internet » avec un début d'exploitation en date du 1^{er} juillet 2004 ;
- Extrait du 2 juin 2016 de la base Whois du nom de domaine <bolero.fr>, enregistré le 5 avril 2004 par la société IPNOZ SAS ;
- Facture du 20 avril 2011 de la société GANDI SAS à la société BOLERO pour le transfert du nom de domaine <agence-bolero.fr> ;
- Procès-verbaux des constats d'huissiers des 1^{er} et 15 février 2016 à la requête du Requéran sur le contenu du site internet vers lequel renvoie l'adresse URL <http://www.agence-bolero.fr> ;
- Capture d'écran non datée du site internet « BOLERO – THE DATA-DRIVEN STRATEGY PARTNER » ;
- Résultats obtenus le 2 juin 2016 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises au nom du Titulaire dans la base SOCIETE.COM ;
- Résultats obtenus le 2 juin 2016 après une recherche sur le terme « BOLERO » effectuée avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine « agence-bolero.fr » a été réservé le 13 août 2015 par Madame Ursula V. demeurant [adresse] en Allemagne, soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Conformément à l'Article L-45.6 du Code des Postes et Communications électroniques, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'Office d'enregistrement compétent, la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'Article L-45.2.

L'article L-45-2-1 indique que « cette suppression et ce transfert peuvent intervenir lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la constitution ou par la loi »

L'Article L-45-2-2 indique que « cette suppression et ce transfert peuvent intervenir lorsque le nom de domaine est 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.

L'Article R-20-44.45 du Code des Postes et Communications électroniques dispose que « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de Propriété Intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent Code, ne peut être

choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».

Nous démontrons ci-dessous que :

1° - la société BOLERO WEB INTELLIGENCE a intérêt à agir ;

2° - Le nom de domaine « agence-bolero.fr » porte atteinte à sa dénomination sociale et son nom commercial, droits garantis par la loi

3° - Le nom de domaine « agence-bolero.fr » porte atteinte à ses droits de Propriété Intellectuelle ;

3° - Le titulaire de ce nom n'a aucun intérêt à agir/agit de mauvaise foi.

en vertu de quoi l'AFNIC devrait procéder à la transmission du nom de domaine en faveur de BOLERO WEB INTELLIGENCE.

1° - Intérêt à agir :

La société BOLERO WEB INTELLIGENCE, dont un extrait k.bis vous est communiqué en Annexe 1, a été immatriculée le 15 juillet 2004 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon où elle est enregistrée sous le n° 477 803 647.

Cette société utilise le nom commercial BOLERO comme cela est précisé dans le document précité.

Elle exerce une activité de conception, mise en place de stratégies de publicités, réalisation d'opérations de communication dans tous les domaines et sites Internet, communément appelé aujourd'hui le « web marketing » comme cela ressort de la page d'accueil de son site Internet « bolero.fr » joint en Annexe 2.

On trouve sur cette page d'accueil le nom BOLERO ainsi que son logo distinctif apposé en haut à gauche.

La société requérante est donc connue de sa clientèle sous le nom BOLERO, non seulement en tant que nom commercial mais également en tant qu'élément essentiel de sa dénomination sociale.

Le nom BOLERO WEB INTELLIGENCE ne peut en effet qu'être abrégé en « BOLERO » par la clientèle puisque celle-ci ne peut se fier à la partie « WEB INTELLIGENCE », descriptive de l'activité, pour se remémorer l'identité de la société concernée.


L'activité de la société BOLERO WEB INTELLIGENCE est mise en œuvre sur le site Internet « bolero.fr » dont les références sont données en Annexe 3.

Ce nom de domaine a été déclaré le 5 avril 2004 et est pleinement exploité comme cela découle de l'Annexe 2 précitée.

La requérante invoque donc son nom commercial BOLERO, sa dénomination sociale BOLERO WEB INTELLIGENCE, son nom de domaine « bolero.fr ».

Il faut savoir que le nom de domaine contesté avait été auparavant exploité par la société requérante, suite à un rachat auprès de la société GANDI selon facture jointe en Annexe 4 datée du 20 avril 2011.


Vous observerez que ce nom de domaine donnait accès à une page d'accueil sur laquelle

observe notamment le logo  accolé au nom BOLERO, et dont la configuration apparaît dans le constat d'huissier joint en annexe 5.

La configuration de cette page a été reprise par la partie adverse, comme cela résulte de la visualisation de la page mise en ligne en octobre 2015 (page 17 du constat précité).

La page d'accueil est la même. Il est simplement rajouté un lien au centre de la partie inférieure, dans le triangle jaune, lien qui met en ligne des chaussures, comme cela sera évoqué plus tard.

Les éléments produits mettent donc en évidence les droits antérieurs de la société BOLERO WEB INTELLIGENCE sur son nom commercial « BOLERO », sur sa dénomination sociale BOLERO

WEB INTELLIGENCE », sur le nom de domaine « bolero.fr », sur le logo  déjà présent dans le site Internet « agence-bolero.fr » à l'époque où la requérante l'exploitait, et sur la configuration de la page d'accueil de ce site, antérieurement à son enregistrement par Madame V.

L'existence de ces droits justifie l'action de la requérante à l'encontre d'un nom de domaine qui est quasi identique à ses dénominations sociales, nom commercial et nom de domaine.

Il a déjà été considéré par votre association que la dénomination sociale, le nom commercial en tant que signes distinctifs protégés par le biais des articles 1382 s du code civil peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet, dès lors que le requérant justifie :

-Des droits sur son signe distinctif : nous avons produit l'extrait de l'immatriculation de la requérante au registre du commerce

-De l'antériorité de leur usage par rapport au nom de domaine contesté : cette antériorité découle des annexes 1, 2 et 3 qui établissent un usage constant du nom BOLERO depuis au moins 2004

-Du risque de confusion qui peut exister entre les deux signes dans l'esprit du consommateur : dans les noms BOLERO, AGENCE-BOLERO et BOLERO WEB INTELLIGENCE, le seul élément distinctif est le nom BOLERO, de sorte que la clientèle ne peut que confondre ces appellations. Le nom de domaine contesté renvoie vers un site internet dont la page écran est totalement reprise de celle utilisée par la requérante lorsqu'elle était titulaire du nom de domaine en question. L'arrivée sur cette page laisse penser à la clientèle qu'elle a affaire à la société requérante : même configuration de la page, mentions commerciales laissant penser que des services de webmarketing vont lui être proposés.

2° - Atteinte à des droits garantis par la loi et des droits de Propriété Intellectuelle :

Il a été précédemment démontré que la société BOLERO WEB INTELLIGENCE est titulaire de droits sur la dénomination sociale « BOLERO WEB INTELLIGENCE », le nom « BOLERO » mais aussi sur la configuration du site « agence-bolero.fr » qu'elle exploitait pour en être propriétaire du 20 avril 2011 jusqu'au 20 avril 2015, date à laquelle l'enregistrement n'a pas été maintenu.


Il y était présenté, à cette époque, les services de web marketing proposés par la société BOLERO, comme le montre le constat d'huissier que nous avons produit.

Ce contenu est repris d'une façon quasi identique par Madame V. dans le site actuellement en ligne sous le nom « agence-bolero.fr ».

La meilleure preuve en est que, dans un second constat présenté en Annexe 6, il est précisé dans la page 12 que :

« suite à une interrogation du moteur de recherches « google » à partir du mot-clef « agence-bolero.fr », les résultats font apparaître une mention stipulant qu'il est possible que le site ait été piraté ».

Il est, dans le contexte particulier de ce dossier, du fait d'une exploitation antérieure du nom « agence-bolero.fr » par la requérante, inévitable que la clientèle venant sur le site « agence-bolero.fr » et retrouvant la configuration antérieure de ce site soit induite en erreur.

La reproduction de cette configuration, la reprise du logo , la reprise du nom distinctif « BOLERO » associé au terme « agence » générique ne peuvent que générer une confusion avec la société BOLERO WEB INTELLIGENCE.

L'atteinte à la dénomination sociale BOLERO WEB INTELLIGENCE,
au nom commercial BOLERO,
au nom de domaine BOLERO.FR,

aux droits d'auteur de la requérante sur le logo  et la configuration du site définie à l'origine, est ainsi réalisée .


3° - Absence d'intérêt légitime du titulaire et sa mauvaise foi :

Madame V. ne détient aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine contesté.

Une vérification des bases de données de l'INPI, du Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que du moteur de recherches « google.fr » confirme qu'elle n'est titulaire d'aucune marque, dénomination sociale ou nom commercial formé de « BOLERO », comme en atteste l'Annexe 7.

Le seul fait de la reprise sur le site Internet contesté de la totalité de la présentation initialement mise en ligne par la requérante devrait suffire à établir la mauvaise foi de Madame V..

On retrouve des mentions telles que « concevoir des systèmes d'influence sur le Web »

la reprise du logo ,

des mentions « ici, bientôt vous trouverez :

- des idées pour maximiser votre web influence
 - des références clients pour vous inspirer
 - des infos sur l'agence pour faire connaissance »
- « ça vaut le coup de patienter ou pas ? »

....

« contacter vous dès à présent »

La seule reprise de ces mentions qui figuraient déjà en 2013 sur le site accessible à l'époque alors que le nom de domaine n'avait pas encore été réservé par Madame V. établit le piratage intervenu et sa mauvaise foi.

Le nom « BOLERO » est présenté dans la page d'accueil de son site comme désignant les services d'une agence de communication.

Cela est sans lien avec les produits proposés par la suite (chaussures) et laisse, par voie de conséquence, transparaître la mauvaise foi de Madame V.. Pourquoi reprendre une telle communication, sans aucun rapport avec les produits qui l'intéressent, sinon pour détourner la notoriété de l'agence BOLERO WEB INTELLIGENCE, profiter des frais qu'elle avait engagés pour réaliser le site en question, sans bourse délier.

En définitive, le nom de domaine « agence-bolero.fr » est quasi identique au nom de domaine « bolero.fr », le nom « agence » ne constituant pas un élément distinctif. Il reprend ainsi la dénomination sociale et le nom commercial antérieurement déclarés et utilisés par la requérante.

Ce nom de domaine est par ailleurs utilisé par la partie adverse pour un site Internet reproduisant la configuration de l'ancien site Internet de la requérante, de sorte que la clientèle pensera avoir affaire au site de la société BOLERO WEB INTELLIGENCE, ce site reprenant toutes les mentions utilisées par cette dernière pour présenter ses services.

Madame V. détourne ainsi la clientèle de la requérante en l'amenant vers un site qui lui est familier et présente les services de web marketing pour lesquels la requérante est connue. Une fois la clientèle ainsi captée, le site litigieux l'amène à cliquer sur des liens rajoutés en bas de la page d'accueil, liens générant un profit par le système « pay per click » et conduisant à des sites présentant manifestement des produits contrefaisants.

Son objectif est manifestement de détourner la clientèle de la société BOLERO WEB INTELLIGENCE à des fins lucratives, au moyen d'un trafic de connexions rémunérées.

Ainsi, la requérante demande la transmission à son profit du nom de domaine « agence-bolero.fr » dont elle considère qu'il a été enregistré en fraude de ses droits. Il est précisé que la requérante est éligible à solliciter le transfert à son profit, sa société étant immatriculée et sise en France

Elle certifie que, à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire sur le nom de domaine objet du litige n'est en cours au moment où elle formule sa demande.

Si elle devait avoir connaissance d'une procédure judiciaire ou extra judiciaire engagée concernant le nom de domaine litigieux, elle en informerait immédiatement l'AFNIC..».

Le Requérant 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 Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du 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 <agence-bolero.fr> était similaire à :

- La dénomination sociale « BOLERO WEB INTELLIGENCE » du Requéranant immatriculé le 15 juillet 2004 sous le numéro 487 803 647 au R.C.S. de Lyon ;
- Au nom commercial « BOLERO » du Requéranant.

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

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

Le Collège a constaté que le Requéranant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <agence-bolero.fr> sur ses signes distinctifs « BOLERO WEB INTELLIGENCE », dénomination sociale et « BOLERO », nom commercial.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <agence-bolero.fr> est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que la dénomination sociale et le nom commercial en tant que signes distinctifs peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requéranant justifie pour chacun :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requéranant, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <agence-bolero.fr> est la reprise similaire et postérieure du signe distinctif « BOLERO WEB INTELLIGENCE », dénomination sociale du Requéranant dont il reprend intégralement le terme « BOLERO » et remplace en position inversée les termes communs « WEB INTELLIGENCE » par le terme commun « AGENCE » ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requéranant sur la dénomination sociale « BOLERO WEB INTELLIGENCE » depuis le 15 juillet 2004 date d'immatriculation sous le numéro 487 803 647 au R.C.S. de Lyon ;
- Le nom de domaine <agence-bolero.fr> est la reprise similaire et postérieure du signe distinctif « BOLERO », nom commercial du Requéranant puisqu'il est composé de la reprise intégrale du nom commercial « BOLERO » auquel est ajouté le terme commun « AGENCE » ;
- L'antériorité de l'usage du nom commercial « BOLERO » du Requéranant par rapport au nom de domaine <agence-bolero.fr> est démontré par une facture adressée en 2011 au Requéranant sous le nom « BOLERO » ainsi que par plusieurs captures d'écran de la page d'accueil du site internet présentant les activités du Requéranant sous le nom « BOLERO – AGENCE INTERACTIVE » entre 2012 et 2014 ;
- La facture du 20 avril 2011 adressée au Requéranant montre que le Requéranant a acquis le nom de domaine <agence-bolero.fr> ;
- Les Procès-verbaux des constats d'huissiers des 1er et 15 février 2016 à la requête du Requéranant sur le contenu du site internet vers lequel renvoie l'adresse URL <http://www.agence-bolero.fr> montrent que :
 - Le Requéranant a présenté ses activités sur le site internet vers lequel renvoyait le nom de domaine <agence-bolero.fr> entre 2012 et 2014 ;
 - Le Titulaire utilise le nom de domaine <agence-bolero.fr> depuis 2015 pour :
 - Renvoyer vers un site internet dont la page d'accueil reproduit à l'identique la page d'accueil précédemment utilisé pour ce nom de domaine par le Requéranant ;
 - Proposer sous le nom « BOLERO », nom commercial du Requéranant, une série de liens hypertextes renvoyant vers des fiches de produits de marques dans le secteur des vêtements et chaussures.

Au visa de de l'article 1382 du code civil, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine <agence-bolero.fr>, anciennement détenu par le Requérant, en reprenant de façon similaire les signes distinctifs « BOLERO WEB INTELLIGENCE », dénomination sociale et « BOLERO », nom commercial du Requérant ; et ce, en induisant un risque de confusion dès lors que le nom de domaine <agence-bolero.fr> renvoie vers un site internet reproduisant à l'identique celui précédemment utilisé pour ce nom de domaine par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <agence-bolero.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 <agence-bolero.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 23 août 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

