



DÉCISION DE L'AFNIC

yoopla.fr

Demande n° FR-2017-01347

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société YOOPALA SERVICES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : yoopla.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 août 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 août 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 avril 2017 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 11 mai 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 mai 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 juin 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <yoopla.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait kbis du 20 mars 2016 de la société YOOPALA SERVICES immatriculée le 22 juin 2011 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris suite au transfert depuis le Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles où la société a été immatriculée le 21 février 2006 sous le numéro 488 791 203 et dont l'établissement parisien ouvert le 1^{er} novembre 2013 a pour activité : « *Fournitures à des particuliers personnes physiques des services au domicile des personnes et notamment la garde à domicile d'enfants de moins de trois ans et de plus de trois ans à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux* » ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « YOOPALA BABY-SITTING » numéro 3040973 enregistrée le 17 juillet 2000 et dûment renouvelée par la société YOUPALA SA pour la classe 38 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéficiaire du Requéant le 12 juillet 2010 (cf. inscription n° 530711 BOPI 2010-38) ;
- Publication au BOPI 00/34 NL - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française semi figurative « YOOPALA BABY-SITTING » numéro 3040973 ;
- Publication au BOPI 01/03 VOL.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée de la marque française semi figurative « YOOPALA BABY-SITTING » numéro 3040973 ;
- Autres publications au BOPI des actes sur la marque française semi figurative « YOOPALA BABY-SITTING » numéro 3040973 ;
- Publication au BOPI et notice complète de la marque française semi figurative « YOOPALA.COM BABY-SITTING » numéro 3756332 enregistrée le 26 juillet 2010 par le Requéant pour la classe 38 ;
- Publication au BOPI et notice complète de la marque française « YOOPALA » numéro 3785573 enregistrée le 26 novembre 2010 par le Requéant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45 ;
- Publication au BOPI et notice complète de la marque française semi figurative « YOOPALA.COM BABY-SITTING » numéro 3787100 enregistrée le 02 décembre 2010 par le Requéant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45 ;
- Publication au BOPI et notice complète de la marque française semi figurative « YOOPALA.COM GARDE D'ENFANTS » numéro 3889737 enregistrée le 18 janvier 2012 par le Requéant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45 ;
- Notice complète et informations détaillées de la marque internationale semi figurative désignant la France « YOOPALA.COM GARDE D'ENFANTS » numéro 1234724 enregistrée le 22 septembre 2014 par le Requéant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45 ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « YOOPALA » numéro 13291117 enregistrée le 24 septembre 2014 par le Requéant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45 ;

- Publication au BOPI et notice complète de la marque française « YOOPALA CRECHE » numéro 4142375 enregistrée le 16 décembre 2014 par le Requêteur pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du 19 avril 2017 du nom de domaine <yoopla.fr> enregistré le 11 août 2016 sous diffusion restreinte ;
- Extraits de la base Whois du 19 avril 2017 des noms de domaine enregistrés par le Requêteur :
 - o <yoopala.com> le 21 février 2000 ;
 - o <yoopala.fr> le 06 novembre 2000 ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles et réponse de l'Afnic du 23 janvier 2017 concernant le nom de domaine <yoopla.fr> ;
- Captures d'écrans des 18 janvier et 19 avril 2017 des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <yoopla.fr> ;
- Article « Garde d'enfant : comment résoudre le casse-tête du Jour de l'an » paru le 19 décembre 2016 sur le site internet <http://www.lemonde.fr> ;
- Article « Yoopala - Garde d'enfants à domicile » publié sur le site internet <https://www.cryptolog.com/fr/clients> ;
- Article « Yoopala, le n°1 de la garde d'enfants à domicile en France » publié sur le site internet <https://www.parentsdanslesparages.com> ;
- Dossier de presse YOOPALA 2015 ;
- Résultats obtenus le 12 avril 2017 après une recherche d'entreprises « YOOPALA » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 19 avril 2017 après une recherche d'entreprises créées par le Titulaire du nom de domaine <yoopla.fr> dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 11 avril 2017 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Courrier recommandé et courriel du 24 janvier 2017 envoyés au Titulaire par le représentant du Requêteur le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <yoopla.fr> ;
- Accusé réception le 01 février 2017 par le Titulaire du courrier recommandé du 24 janvier 2017 ;
- Courriel du 17 février 2017 envoyé par le Titulaire au représentant du Requêteur en réponse à la mise en demeure de transfert du nom de domaine <yoopla.fr> ;
- Courriel du 21 février 2017 envoyé au Titulaire par le représentant du Requêteur le mettant de nouveau en demeure de lui transférer le nom de domaine <yoopla.fr> ;
- Courriel du 08 mars et sa relance du 04 avril 2017 envoyés par le Titulaire au représentant du Requêteur en réponse à la seconde mise en demeure de transfert du nom de domaine <yoopla.fr> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o FR-2014-00858 concernant le nom de domaine <airfranc.fr> rendue le 10 février 2015 ;
 - o FR-2017-01296 concernant le nom de domaine <nauroto.fr> rendue le 21 février 2017 ;
 - o FR-2016-01215 concernant le nom de domaine <boursorama-banque.fr> rendue le 06 septembre 2016 ;
 - o FR-2015-00942 concernant le nom de domaine <chronoposts.fr> rendue le 30 juin 2015.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société YOOPALA SERVICES, société anonyme à conseil d'administration au capital de 196.285,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 791 203 et dont le siège social est situé 19 Boulevard Malesherbes à Paris (75008) (ci-après dénommée le « Requêteur ») a pour activité la fourniture de services à la personne, et en particulier de services de garde d'enfants à domicile.

(Pièce n°1)

Outre la dénomination sociale « YOOPALA » sur laquelle il détient des droits depuis 2011 (Pièce

n°1), le Requéran est titulaire de nombreuses marques françaises, de l'Union Européenne et internationales composées de l'élément verbal « YOOPALA » seuls et/ou auxquels d'autres éléments figuratifs et/ou verbaux ont été adjoints.

(Pièces n°2 à 10)

Par ailleurs, le Requéran est titulaire des noms de domaine <yoopala.com> réservé le 21 février 2000 et <yoopala.fr> réservé le 06 novembre 2000 à partir desquels il exploite son site internet.

(Pièces n°11 et 12)

Or le Requéran a eu la désagréable surprise de constater que le nom de domaine <yoopla.fr> (ci-après dénommé le : « Nom de Domaine Litigieux ») avait été réservé le 11 août 2016 et qu'il renvoyait vers un site internet en cours de construction proposant des petites annonces et édité en faux-texte (lorem ipsum, lipsum).

(Pièces n°13 et n°14)

Ayant constaté que les données concernant le titulaire du Nom de Domaine Litigieux étaient anonymisées, le Requéran a, le 23 janvier 2017, transmis au service de l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles du registrant.

(Pièce n°15)

Constatant le bien-fondé de cette demande, l'AFNIC a immédiatement transmis les coordonnées du titulaire (ci-après dénommé le : « Titulaire ») du Nom de Domaine Litigieux au Requéran, à savoir :

[prénom nom

adresse postale

numéro de téléphone

adresse électronique]

(Pièce n°16)

En conséquence, le 24 janvier 2017, le Requéran a mis en demeure le Titulaire du Nom de Domaine Litigieux afin d'obtenir le transfert dudit nom de domaine.

(Pièce n°17)

Le 17 février 2017, le Titulaire du Nom de Domaine Litigieux a adressé au Requéran un email, en contestant le bien-fondé de ses demandes. Malgré cette contestation, le Titulaire proposait néanmoins « d'orthographier différemment » l'élément « YOOPLA » en « YOUPLA ».

(Pièce n°18)

Cette proposition n'étant pas acceptable, le Requéran a alors informé le 21 février 2017 le Titulaire qu'il maintenait ses demandes initiales.

(Pièce n°19)

Suite à l'envoi de la mise en demeure et aux différents échanges intervenus, le Requéran a pu constater que le Nom de Domaine Litigieux renvoyait désormais à une page parking.

(Pièce n°20)

Néanmoins, l'atteinte aux droits antérieurs du Requéran demeure et ne peut être définitivement écartée en raison du fait que le Nom de Domaine litigieux ait été désactivé.

En effet, dans de telles circonstances, l'AFNIC ne prend pas en considération l'activation ou la désactivation d'un nom de domaine litigieux.

Ainsi, à titre d'exemple, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <airfranc.fr> (Demande n°FR-2014-00858), le Collège, bien que le nom de domaine <airfranc.fr> ait été activé, désactivé puis réactivé, a considéré que :

- le nom de domaine <airfranc.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société AIR FRANCE ;

- le titulaire avait enregistré le nom de domaine <airfranc.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société AIR FRANCE en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur

- dès lors, le titulaire du nom de domaine <airfranc.fr> était de mauvaise foi.

En conséquence, il a considéré que le nom de domaine <airfranc.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après dénommé « CPCE ») et a fait droit à la demande de transmission du nom de domaine au profit de AIR FRANCE.

(Pièce n°21)

Finalement, le 08 mars 2017, le Titulaire informait le Requéran qu'un rachat du nom de domaine était envisageable.

(Pièce n°22)

En l'absence de réponse de la part du Requéran, le Titulaire n'a pas hésité à le relancer le 04 avril 2017 dans le but de lui proposer le rachat du Nom de Domaine Litigieux au prix de 5.000,00 euros HT.

(Pièce n°23)

Face à ces pratiques, le Requéran a alors décidé de suspendre les négociations et de mettre en oeuvre la présente procédure SYRELI afin d'obtenir le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son profit.

Conformément à l'article L. 45-6 du CPCE, l'AFNIC est tenue de statuer sur toute demande de suppression ou de transmission au profit de toute personne démontrant un intérêt à agir, d'un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l'article L. 45-2 alinéa 2 du CPCE, à savoir que :

« 2° 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 ».

Dès lors, le Requéran étend démontrer que :

- il dispose d'un intérêt à agir (I) ;

- le nom de domaine <yoopla.fr> est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II) ;

- le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (III).

I) L'intérêt à agir du Requéran

Comme indiqué ci-dessus, outre la dénomination sociale « YOOPALA » sur laquelle il détient des droits depuis 2011 (Pièce n°1), le Requéran est titulaire de nombreuses marques françaises, de l'Union Européenne et internationales composées de l'élément verbal « YOOPALA » seuls et/ou auxquels d'autres éléments figuratifs et/ou verbaux ont été adjoints.

Le Requéran est notamment titulaire de :

- la marque semi-figurative française n°3040973 déposée le 17 juillet 2000 en classe 38 ;

(Pièce n°2)

- la marque semi-figurative française n°3756332 déposée le 26 juillet 2010 en classe 38 ;

(Pièce n°3)

- la marque nominale française « YOOPALA » n°3785573 déposée le 26 novembre 2011 en classes 38 ; 39 ; 41 ; 43 et 45 ;

(Pièce n°4)

- la marque semi-figurative française n°3787100 déposée le 02 décembre 2010 en classes 38 ; 39 ; 41 ; 43 et 45 ;

(Pièce n°5)

- la marque semi-figurative française n°3889737 déposée le 18 janvier 2012 en classes 38 ; 39 ; 41 ; 43 et 45 ;

(Pièce n°6)

- la marque semi-figurative internationale n°1234724 désignant l'Union Européenne déposée le 22 septembre 2014 en classes 38 ; 39 ; 41 ; 43 et 45 ;

(Pièce n°7)

- la marque semi-figurative de l'Union Européenne n°13294483 déposée le 24 septembre 2014 en classes 38 ; 39 ; 41 ; 43 et 45 ;

(Pièce n°8)

- la marque nominale de l'Union Européenne « YOOPALA » n°13291117 déposée le 24 septembre 2014 en classes 38 ; 39 ; 41 ; 43 et 45 ;

(Pièce n°9)

- la marque semi-figurative française n°4142375 déposée le 16 décembre 2014 en classes 38 ; 39 ; 41 ; 43 et 45 ;

(Pièce n°10)

Par ailleurs, le Requéran est titulaire des noms de domaine <yoopala.com> réservé le 21 février 2000 et <yoopala.fr> réservé le 06 novembre 2000 à partir desquels il exploite son site internet.

(Pièces n°11 et n°12)

Le signe « YOOPALA » est dès lors protégée par de nombreux droits détenus par le Requéran et fait l'objet d'une exploitation intensive depuis de nombreuses années.

De plus, le Requéran dispose d'une renommée nationale qui lui vaut des parutions dans de nombreux articles de presse.

(Pièces n°24, n°25 et n°26)

Tous ces éléments et notamment la titularité de ces différents actifs incorporels démontrent que le Requéranant a un intérêt à agir.

En ce sens, dans la décision SYRELI précédemment citée (Demande n°FR-2014-00858) concernant le nom de domaine <airfranc.fr>, l'AFNIC a considéré que le requérant justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il justifiait de l'existence :

- de différentes marques et notamment de :

o « La marque française « AIR FRANCE » numéro 1703113 enregistrée le 31 octobre 1991 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;

o La marque internationale « AIR FRANCE », ne désignant pas la France, numéro 414038 enregistrée le 21 mars 1975 et régulièrement renouvelé pour les classes 12 ; 16 ; 21 et 39 ;

- de différents noms de domaine et notamment de :

o « <airfrance.fr> réservé le 23 mai 1995 ;

o <airefrance.com> réservé le 14 juin 2012 ».

(Pièce n°21)

En l'espèce, les pièces fournies par le Requéranant pour justifier de son intérêt à agir sont les mêmes puisque celui-ci verse des marques et des noms de domaine antérieurs au Nom de Domaine Litigieux.

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que le Requéranant dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels et plus particulièrement le signe « YOOPALA ».

Dès lors, l'AFNIC constatera l'intérêt à agir du Requéranant.

II) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant

En vertu des articles L. 713-2 et L. 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 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 similaires à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée.

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux présente de fortes similitudes avec :

- la dénomination sociale « YOOPALA » ;

- les noms de domaine <yoopala.fr> et <yoopala.com> ;

- les marques françaises, de l'Union Européenne et internationales antérieures « YOOPALA » dont le Requéranant est titulaire.

Ces fortes ressemblances se caractérisent par de nombreuses similitudes visuelles et phonétiques résultant notamment des éléments suivants :

- Visuellement :

o Du nombre de mots : le Nom de Domaine Litigieux est constitué d'un seul mot à savoir « YOOPALA » tout comme les droits antérieurs du Requéranant qui sont constitués du terme « YOOPALA ».

o Du nombre de lettres : le Nom de Domaine Litigieux est composé de 6 lettres alors que les droits antérieurs du Requéranant sont constitués de 7 lettres.

o De l'identité des lettres : l'intégralité des six lettres composant le Nom de Domaine Litigieux sont reprises dans un ordre strictement identique à celles de droits antérieurs du Requéranant. En effet, le Nom de Domaine Litigieux reprend le « Y », « O », « O », « P », « L » et « A ».

Par conséquent, la seule différence entre les signes résulte de la suppression de la lettre « A » entre les lettres « P » et « L ».

Cependant cette différence n'est pas suffisante pour neutraliser les similitudes visuelles entre les droits antérieurs du Requéranant et le Nom de Domaine Litigieux comme l'AFNIC a d'ailleurs l'occasion de le rappeler.

Ainsi, à titre d'exemple, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <airfranc.fr> (Demande n°FR-2014-00858) précédemment citée et dans lequel seule une lettre a été retirée, l'AFNIC a constaté que « le nom de domaine <airfranc.fr> reprend quasi à l'identique la marque « AIR FRANCE » du requérant ; Le retrait de la lettre « e » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ».

(Pièce n°21)

- Phonétiquement :

o De l'identité de la syllabe d'attaque, à savoir [IOUP] qui se prononce de la même manière ;

o De l'identité de la dernière syllabe à savoir [LA] qui se prononce également de la même manière ;

La seule différence réside dans la suppression de l'élément verbal [A] au milieu de l'élément verbal « YOOPLA ».

Or, la jurisprudence ne cesse de rappeler que la différence d'une seule lettre ou d'une seule syllabe ne saurait remettre en cause l'existence de similitudes phonétiques entre les signes.

Ces similitudes visuelles et phonétiques ont pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et ce d'autant plus que le Nom de Domaine Litigieux a été réservé pour proposer un service de petites annonces, activité qui se rapproche de l'activité du Requérant qui consiste en la proposition d'annonces de baby-sitting.

(Pièce n°27)

S'agissant de l'ajout du suffixe CCTLD « .FR », il ne suffit pas à échapper à la conclusion que le Nom de Domaine Litigieux est semblable aux droits antérieurs du Requérant et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à l'image du Requérant.

De plus, le recours à l'extension « .FR » alors que la France est la zone d'activité du Requérant, accroît d'avantage le risque de confusion.

En ce sens, l'AFNIC a considéré à de nombreuses reprises que l'enregistrement d'un nom de domaine quasi identique est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant et notamment dans les décisions suivantes :

o Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2017-01296 concernant le nom de domaine <nauroto.fr>.

Dans cette décision, le Collège a constaté que :

« le nom de domaine <nauroto.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « NORAUTO » numéro 1570467 enregistré le 29 juin 1989 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 34 à 37 et 39 à 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société NORAUTO INTERNATIONAL ».

(Pièce n°28)

o Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2016-01215 concernant le nom de domaine <boursorama-banpue.fr>.

Dans cette décision, le Collège a constaté que :

« le nom de domaine <boursorama-banpue.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « BOURSORAMA BANQUE » numéro 4138952 enregistrée le 03 décembre 2014 par la société BOURSORAMA pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38.

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

(Pièce n°29)

o Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n°FR-2015-00942 concernant le nom de domaine <chronoposts.fr>.

Dans cette décision, bien qu'ayant rejeté la demande de transmission du nom de domaine en raison de l'insuffisance de pièces fournies par le requérant pour permettre de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine en cause, le Collège a constaté que :

« le nom de domaine <chronoposts.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « CHRONOPOST » déposée le 7 décembre 1995 sous le numéro 95601085 et dûment renouvelée par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant ».

(Pièce n°30)

o Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2014-00858 concernant le nom de domaine <airfranc.fr>.

Dans cette décision, le Collège a constaté que :

« le nom de domaine <airfranc.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « AIR FRANCE » numéro 1703113 enregistrée le 31 octobre 1991 et régulièrement renouvelé pour les classes 1 à 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société AIR FRANCE ».

(Pièce n°21)

En l'espèce, les circonstances sont similaires aux décisions précitées.

Par conséquent, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire aux droits antérieurs du Requérant, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce dernier.

III) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

A) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 1er du CPCE :

« 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 :

o 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 ;

o d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

o 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 ».

En l'espèce, il ne peut résulter d'une simple coïncidence que le Titulaire ait choisi un nom de domaine quasi identique aux actifs incorporels de « YOOPALA » pour proposer un service de publication de petites annonces.

En effet :

(i) le Titulaire utilisait le Nom de Domaine Litigieux pour proposer un service similaire à celui du Requérant, à savoir la publication de petites annonces.

Or, il doit être souligné que depuis la mise en demeure du Requérant au Titulaire du Nom de Domaine Litigieux, le nom de domaine renvoie vers un site qui n'est plus exploité, plus précisément vers une page parking.

(Pièce n°20)

Dès lors, il apparaît que le Titulaire n'utilisait pas le Nom de Domaine Litigieux dans le cadre d'une véritable offre de services.

(ii) De plus, le Titulaire n'est pas connu sous le nom « YOOPLA » ou sous un nom apparenté.

(Pièce n° 31)

Bien au contraire, il est possible de constater à travers les différents échanges intervenus entre le Requérant et le Titulaire et plus particulièrement au regard du pavé de signature du Titulaire, que ce dernier se présente comme étant le gérant de [nom de société Ville].

Cette information est confirmée par le fait que le nom du Titulaire apparaît comme étant le dirigeant de la société [nom de société Enseigne].

(Pièce n°32)

Il apparaît que cette dénomination est extrêmement éloignée de celle du Nom de Domaine Litigieux <yoopla.fr>.

De plus, une recherche effectuée parmi les marques en vigueur en France n'a pas révélé de marque déposée au nom du Titulaire, Monsieur D..

(Pièce n°33)

Il apparaît donc que le Titulaire du nom de domaine <yoopla.fr> ne dispose d'aucun droit (ni dénomination sociale ni marque) sur le signe « YOOPLA » ou sur une dénomination identique et/ou similaire et n'exerce aucune activité sous ce signe.

(iii) En exploitant initialement le Nom de Domaine Litigieux vers un site proposant des services similaires à ceux du Requérant, le Titulaire fait un usage commercial de ce nom de domaine avec une intention de tromper le consommateur, de détourner la clientèle du Requérant et en nuisant à la réputation des droits antérieurs de ce dernier.

Le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du Requérant.

(iv) Par ailleurs, il n'existe aucune relation d'affaires entre le Requérant et le Titulaire. En particulier, le Titulaire n'a jamais été autorisé par le Requérant à enregistrer ni à exploiter le Nom de Domaine Litigieux.

Il a donc procédé de son propre chef à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, en fraude de droits antérieurs du Requérant.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime sur le nom

de domaine <yoopla.fr>.

B) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du CPCE :

« 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 :

o 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 ;

o d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

o d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Comme évoqué précédemment :

- le Nom de Domaine Litigieux a été réservé anonymement, ne permettant pas ainsi une identification directe de la personne l'ayant réservé et laissant subsister un doute sur le titulaire dudit nom de domaine ;

(Pièce n°13)

- le Requérent bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété en France.

(Pièces n°24, n°25 et n°26)

La réservation du Nom de Domaine Litigieux, ne différant des droits antérieurs du Requérent que par la suppression de la lettre « A » entre les lettres « P » et « L », a pour seul objectif de profiter d'une erreur de frappe du consommateur cherchant à accéder au site du

Requérent pour le diriger vers le site du Titulaire qui proposait initialement des services similaires et qui n'est aujourd'hui qu'une simple page parking.

La réservation du Nom de Domaine Litigieux relève de la pratique dite du typosquatting,

A ce titre, dans sa décision concernant le nom de domaine <airfranc.fr> (Demande n°FR-2014-00858) précédemment citée, l'AFNIC a constaté que « Le retrait de la lettre « e » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ».

(Pièce n°21)

Le Titulaire exploite la renommée de la marque « YOOPALA » pour détourner la clientèle du Requérent et capturer ainsi le trafic des consommateurs, qui souhaiteraient accéder au site officiel du Requérent. Le Titulaire tire ainsi profit de cette confusion et crée un préjudice au Requérent en renvoyant les consommateurs vers une page web proposant initialement des services similaires et qui est désormais une page parking.

(Pièces n°14 et n°20)

De tels comportements caractérisent la mauvaise foi du Titulaire, en ce que celui-ci a enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans le but de profiter de la renommée du Requérent, titulaire de droits reconnus sur ce nom, en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Dans de nombreux cas similaires de typosquatting l'AFNIC a d'ailleurs reconnu la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine, notamment dans sa décision SYRELI n°FR-2016-0125 en retenant que :

« Le Requérent est titulaire de la marque française semi-figurative antérieure « BOURSORAMA BANQUE » numéro 4138952 enregistrée le 03 décembre 2014 pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ; Le Requérent est également titulaire du nom commercial « BOURSORAMA BANQUE » ainsi que des noms de domaine <boursorama-banque.fr> et <boursoramabanque.fr> enregistrés le 27 mai 2005 ;

Le nom de domaine <boursorama-banque.fr> est quasi-identique aux droits antérieurs du Requérent car il est composé en inversant la lettre « q » du mot « banque » qui devient ainsi un « p » ; cette inversion de lettre est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en profitant de leurs éventuelles fautes de frappe.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérent permettaient de conclure que

le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <boursorama-banpue.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 <boursorama-banpue.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <boursorama-banpue> au profit du Requéant ».

(Pièce n°29)

Par ailleurs, le Titulaire a proposé au Requéant de lui vendre le Nom de Domaine Litigieux pour la somme de 5.000,00 euros HT.

(Pièce n°10)

Une telle proposition caractérise parfaitement la mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine Litigieux, qui après avoir tenté de détourner la clientèle du Requéant tente aujourd'hui de lui soutirer de l'argent.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine <yoopla.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs du Requéant.

* * * * *

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater que le Requéant a rapporté la preuve qu'il dispose d'un intérêt à agir, que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 45 du CPCE, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <yoopla.fr> au profit du Requéant.»

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 mai 2017.

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

- Projet de statuts daté du 16 novembre 2016 relatif à la constitution d'une société « YOOPLA » entre le Titulaire du nom de domaine <yoopla.fr> et un tiers devant avoir notamment pour activité « tant en France qu'en Europe et dans le monde la vente d'emplacements publicitaires sur internet ; conception, réalisation, organisation, animation de campagnes publicitaires sur internet ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Je souhaite vous informer que ce n'est aucunement pour nuire à l'image de la société Yoopala, ni pour plagier que nous avons choisi et déposé « Yoopla.fr ». Vous vous plaignez d'une similitude de « nom » avec votre activité. Yoopla est plus « Commun » que yoopala, au sens littéral du terme. « yoopla » dans sa consonance, dans sa définition, donne l'image d'un déplacement. C'est ce que nous recherchons. Connotation infantile (« yoopla boom ») de quelque chose de sympa, fun. Notre slogan était "yoopla, y'a quoi près de chez toi!" pour la rime, pr "marquer phonétiquement". toujours cette notion d'annonce / recherche d'évènementiel, activité en rien concurrente à yoopala! Le « yoo » est homonyme de « you », et le « la », défini un endroit. Le but n'est aucunement de détourner une clientèle.

Le but de notre société est le référencement d'activités et d'évènements en France. brocante, activités sportives, ludiques, culturelles, etc... Notre société est en cours de création. ci joint nos projets de statuts. De plus nos activités sont totalement différentes et nous n'aurions aucun intérêt à chercher une quelconque ressemblance. Il n'y a aucune notion de vente ou de proposition de service à la personne comme vous le proposez. Il n'y a donc aucune utilisation de votre nom ou « image » à titre avantageux pour yoopla.fr. Ainsi - nous sommes propriétaires du nom de domaine yoopla.fr - notre activité est en l'occurrence différente de celle de votre cliente, et ainsi nos activités

respectives ne sont nullement concurrentielles. Nous vous rappelons qu'une marque est protégée uniquement pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ainsi, elle ne bénéficie pas de protection pour des produits et services différents proposés par un tiers.. Nous avons ainsi tout droit quant à l'exploitation de la dénomination que nous avons choisie. En cas d'accord des parties s'agissant de notre proposition, le travail déjà effectué autour du nom de domaine yoopla.fr doit être abandonné. Ainsi, un rachat du nom de domaine est envisageable sous conditions financières.».

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 Requéant

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

- À la marque française « YOOPALA » numéro 3785573 enregistrée le 26 novembre 2010 par le Requéant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45 ;
- Aux noms de domaine du Requéant :
 - o <yoopala.com> enregistré le 21 février 2000 ;
 - o <yoopala.fr> enregistré le 06 novembre 2000.

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 <yoopla.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « YOOPALA » numéro 3785573 enregistrée le 26 novembre 2010 par le Requéant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45.

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

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 :

- o Le Requéant déclare que le Titulaire n'a aucune relation d'affaires avec lui et qu'il ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <yoopla.fr> ;
- o Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et INFOGREFFE ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le

- nom de domaine <yoopla.fr> ;
- Le Titulaire déclare avoir enregistré le nom de domaine <yoopla.fr> dans le cadre de sa société YOOPLA, en cours de création dans le but de proposer sur internet des services de référencement d'activités et d'évènements en France (brocante, activités sportives, ludiques, culturelles, etc. ;
 - Le Titulaire fournit un document non signé intitulé « projet », daté du 16 novembre 2016, de statuts relatif à la constitution avec un tiers d'une société « YOOPLA » devant avoir notamment pour activité « tant en France qu'en Europe et dans le monde la vente d'emplacements publicitaires sur internet ; conception, réalisation, organisation, animation de campagnes publicitaires sur internet ».

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société YOOPALA SERVICES est titulaire de plusieurs marques françaises, de l'Union européenne et international désignant la France intégrant le terme « YOOPALA » et notamment la marque française « YOOPALA » numéro 3785573 enregistrée le 26 novembre 2010 et désignant des services tels que « mise en relation des communautés d'étudiants et de parents par ordinateur, en particulier pour les besoins liés à la garde d'enfants et aux cours de soutien scolaire ; mise en relation des étudiants entre eux, en particulier pour les besoins liés au co-voiturage, par ordinateur ; mise en relation des parents entre eux, en particulier pour les besoins liés à la vente / achat de matériel d'occasion, par ordinateur ; divertissement ; organisation et conduite d'ateliers de formation : informations en matière de divertissement ; services de camps de vacances ; services de garde d'enfants à domicile de jour et de nuit » ;
- L'activité du Requérant de mise en relation de parents qui cherchent à faire garder leurs enfants et des baby-sitters est proposée depuis 2001 sur le site vers lequel renvoie son nom de domaine <yoopala.com> enregistré le 21 février 2000 ;
- Le Requérant a aussi enregistré le nom de domaine <yoopala.fr> le 06 novembre 2000 ;
- Le site « yoopala.com » est n°1 en France de la garde d'enfants à domicile avec, sur 2014-2015, plus de 70 000 familles conseillées, 110 000 baby-sitters et nounous inscrites en France ;
- Le nom de domaine <yoopla.fr> reprend de façon quasi identique les marques et les noms de domaine antérieurs « YOOPALA » du Requérant ;
- Le Titulaire déclare avoir enregistré le nom de domaine <yoopla.fr> dans le cadre de sa société YOOPLA, en cours de création dans le but de proposer sur internet des services de référencement d'activités et d'évènements en France (brocante, activités sportives, ludiques, culturelles, etc. ;
- Le Titulaire fournit un document non signé portant projet, daté du 16 novembre 2016, de statuts relatif à la constitution avec un tiers d'une société « YOOPLA » devant avoir notamment pour activité « tant en France qu'en Europe et dans le monde la vente d'emplacements publicitaires sur internet ; conception, réalisation, organisation, animation de campagnes publicitaires sur internet » ;
- Aucun élément autre que le projet non signé de statuts de société YOOPLA datant de novembre 2016 n'a été fourni par le Titulaire au soutien de son argumentation ;
- Le nom de domaine <yoopla.fr> a renvoyé vers un site d'annonces « YoOpla – Y'a quoi près de chez toi » présentant des faux textes aléatoires ;
- Depuis les mises en demeure adressées au Titulaire :
 - Le nom de domaine <yoopla.fr> renvoie vers des pages sans contenu ;
 - Le Titulaire propose au rachat le nom de domaine au bénéfice du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <yoopla.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 <yoopla.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 <yoopla.fr> au profit du Requéant.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 22 juin 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

