



## DÉCISION DE L'AFNIC

**besports.fr**

**Demande n° FR-2016-01273**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BE SPORT INC.  
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur H.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : besports.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 avril 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 30 avril 2017  
Bureau d'enregistrement : OVH

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 novembre 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<sup>er</sup> 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 08 décembre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 janvier 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « BE SPORT », numéro 010836641 enregistrée le 25 avril 2012 par le Requérant pour les classes 25, 35, 41, 42 et 45 ;
- Informations détaillées sur la marque suisse « BE SPORT », numéro 640911 enregistrée le 25 avril 2012 par le Requérant pour les classes 25, 35, 41, 42 et 45 ;
- Informations détaillées fournies en langue anglaise sans traduction en langue française, sur les marques étatsuniennes : « BE SPORT » numéro 85413573 ; « BE SPORT » numéro 86950485 ;
- Extraits du 17 novembre 2016 de la base Whois des noms de domaine :
  - o <besport.com> enregistré le 09 février 2011 par Monsieur R. ;
  - o <besports.com> enregistré le 09 mars 2003 par la société BE SPORT ;
  - o <bsport.com> enregistré le 04 novembre 2003 par Monsieur R. ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <besport.fr> enregistré le 19 avril 2011 par la société BE SPORT SAS ;
- Captures d'écrans de pages du site internet « BE SPORT BETA » ;
- Capture d'écran de messages reçus par le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <besport.com> ;
- Article de presse « Le jour où BeIN Sports a failli perdre son nom » extrait du journal, non daté, LE CANARD ENCHAINE ;
- Captures d'écrans des résultats obtenus après une recherche sur le nom de domaine <menlocker.fr> effectuée avec le moteur de recherche d'indice de fiabilité du site internet <https://www.contrefacon.fr> ;
- Captures d'écrans du 2 novembre 2016 des pages twitter du compte « BE SPORTS », « Spécialiste de e-commerce sportif et agitateur des prix sur befootball.fr » ayant pour site web celui vers lequel renvoie le nom de domaine <besports.fr> ;
- Courrier recommandé du 29 août 2013 envoyé au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de cesser toute exploitation du signe « BE SPORTS ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« I. Intérêt à agir

La société américaine Be Sport Inc. créée en juin 2011 en Californie propose des services en ligne de réseau social dédié au sport dont le concept sous le nom « BE SPORT » a été créé en mars 2011 (ci-après « le Requérant »).

1. Le Requérant détient la marque de l'Union Européenne suivante :

- marque verbale "BE SPORT" n°10836641 déposée le 25 avril 2012 et enregistrée pour des produits et services en classes 25, 35, 41, 42 et 45 (annexe 1).

2. Le Requérant détient également plusieurs marques verbales à travers le monde reprenant le signe « BE SPORT », et notamment :

- la marque suisse « BE SPORT », déposée le 25 avril 2012 et enregistrée sous le n°640911 pour

des produits et services des classes 25, 35, 41, 42 et 45 (annexe 2) ;  
- la marque américaine « BE SPORT » déposée le 1er Septembre 2011 et enregistrée sous le n°4855868 pour des produits et services des classes 25, 35, 41, 42 et 45 (annexe 3).

3. Le Requérant a également déposé au cours des derniers mois de nombreuses marques semi figurative « BE SPORT » (le « BE » est entouré d'un cercle noir) dans l'Union Européenne, en Russie, en Suisse, au Canada et au Brésil, et ce, sur la base de la marque de priorité américaine BE SPORT déposée le 23 mars 2016 sous le n°86950485 (annexe 4).

4. Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant le signe BE SPORT dont :

- <besport.com> : ce nom de domaine a été acquis par Be Sport. Inc. en 2011 (et est à jour enregistré au nom du CEO, M. [prénom nom]). Selon le site internet archive.org, ce nom de domaine aurait adressé dès octobre 2011 des pages présentant le service « BE SPORT ». A ce jour, ce nom de domaine adresse le site internet dédié aux services « BE SPORT » (annexe 5) ;

- <besports.com> : ce nom domaine, qui semble avoir été créé en 2003, a été acquis par Be Sport Inc. Il redirige vers le site internet <besport.com> (annexe 6) ;

- <bsport.com> : ce nom domaine, qui semble avoir été créé en 2003, a été acquis par Be Sport Inc. (et est à ce jour enregistré au nom du CEO, M. [prénom nom]). Il redirige vers le site internet <besport.com> (annexe 7) ;

5. Le Requérant exploite le signe "BE SPORT"

A ce jour, une plateforme beta « BE SPORT » est en ligne, comprenant notamment une version dédiée au public français.

Elle propose à ses utilisateurs des services d'information dédiés à l'univers sportif (agrégation d'articles de presse, organisation et planification d'évènements sportifs, forum...) (annexe 8).

La société Be Sport vend également des articles de sport sous la marque Be Sport via le site internet Besport.com qui atterri aujourd'hui sur besportstore.com

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Électroniques

1. Le nom de domaine du Titulaire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Le nom de domaine <besports.fr> du Titulaire reprend quasiment à l'identique les marques verbales et semi-figuratives du Requérant. Cette reprise quasi à l'identique (seul l'ajout du « S » diffère de la marque du Requérant) génère un important risque de confusion avec les marques et noms de domaine du Requérant.

De plus, la reprise du signe BE SPORT est susceptible d'induire en erreur l'internaute sur l'affiliation du Titulaire au Requérant. A titre d'exemple, vous trouverez en annexe un message reçu sur la plateforme Be Sport d'un client mécontent de la plateforme besports.fr (annexe 9). Cela est également le cas dans un article du canard enchaîné qui commet malencontreusement une faute d'orthographe, en citant « be sports » au lieu de « be sport » (alors que l'article évoque bien la plateforme du Requérant et non celle du Titulaire) (annexe 10).

Cette atteinte est d'autant plus importante que le site besports.fr est référencé comme un site d'arnaque par les consommateurs : <https://www.contrefacon.fr/domains/menlocker.fr/> (annexe 11).

Force est en outre de constater que le Titulaire utilise la même charte graphique que le Requérant (Annexe 8 et 12), et notamment, le « BE » du signe BE SPORT est entouré par un cercle, ce qui accroît incontestablement le risque de confusion.

Enfin, le Titulaire du nom de domaine utilise son signe sur les réseaux sociaux, tels que Twitter (Annexe 12) et Facebook. Le Requérant a toutefois réussi à faire fermer la page Facebook du Titulaire.

2. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

A la connaissance du Requérant, le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime concernant l'utilisation du nom de domaine <besports.fr>. A ce titre, le Titulaire n'a aucun lien avec la société du Requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier pour la reprise de la marque « BE SPORT ».

*Le Requéranant a même tenter de contacter le titulaire du nom de domaine, en lui enjoignant de cesser d'utilisation la marque Be Sport, lettres auxquelles le Titulaire n'a jamais répondu (Annexe 13).*

*L'ensemble de ces éléments tend donc à indiquer que le Titulaire est un « professionnel » de l'achat revente de nom de domaine dont l'activité consiste à acquérir des noms de domaine tel que <besports.fr> dans le seul but de les revendre.*

*Dans ce contexte, il apparait donc que le Titulaire a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée lors de l'acquisition du nom de domaine litigieux <besports.fr>.*

### *3. La demande du Requéranant*

*Force est de noter que la société BE SPORT SAS (société française) est la société sœur de la société Requéranante Be Sport INC. La société BE SPORT SAS est titulaire du nom domaine <besport.fr> (annexe 14). Aussi, il est demandé de procéder au transfert du nom de domaine litigieux auprès de la société sœur du Requéranant, à savoir la société BE SPORT SAS.*

*Si cela venait à ne pas être pris en compte et que le transfert du nom de domaine litigieux ne pouvait être réalisé au profit de la société BE SPORT SAS, le Requéranant sollicite la suppression du nom de domaine litigieux <besports.fr>.».*

Le Requéranant a demandé, à titre principale, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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. La Recevabilité des pièces**

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 soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requéranant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

### **ii. L'intérêt à agir du Requéranant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéranant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <besports.fr> était quasi-identique à la marque de l'Union européenne « BE SPORT », numéro 010836641 enregistrée le 25 avril 2012 par le Requéranant pour les classes 25, 35, 41, 42 et 45.

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

### iii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que :

- En application des dispositions de l'article 45-3 du CPCE, le Requérant, une société ayant son siège social sur le territoire des Etats-Unis, n'est pas éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en *.fr* ; Il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <besports.fr> ;
- À titre principal, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <besports.fr> au bénéfice de la société BE SPORT SAS. Cependant, il n'apporte pas la preuve d'un lien juridique entre sa société et la société BE SPORT SAS ;
- À titre subsidiaire, en demandant la suppression et non la transmission du nom de domaine <besports.fr>, le Requérant respecte les dispositions de l'article L.45-3 du CPCE.

Le Collège a donc considéré que sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut demander la suppression du nom de domaine.

### iv. 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 <besports.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne antérieure « BE SPORT », numéro 010836641 enregistrée le 25 avril 2012 par le Requérant pour les classes 25, 35, 41, 42 et 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 BE SPORT INC.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requérant déclare n'avoir aucun lien avec le Titulaire et ne pas l'avoir autorisé à utiliser sa marque « BE SPORT ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société BE SPORT INC. est titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « BE SPORT », numéro 010836641 enregistrée le 25 avril 2012 et exploitée notamment pour des produits et services de « *Gamme complète d'équipements, vêtements et accessoires de sport. Fourniture d'un site web contenant des informations en matière de sports d'amateurs et de loisirs (...). Création d'une communauté en ligne pour sportifs de loisirs. Services de réseautage en ligne* » ;
- Le Requérant propose à ses utilisateurs, via la plateforme vers laquelle renvoie le nom de domaine <besport.com>, des services d'information en matière de sports (événements sportifs, photos...)
- Le nom de domaine <besports.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne antérieure « BE SPORT » du Requérant ;
- Les pièces fournies par le Requérant montre que le nom de domaine <besports.fr> est exploité par une société BE SPORTS :

- Se présentant sur son compte twitter comme le « *Spécialiste du e-commerce sportif et agitateur des prix sur befootball.fr* », activité couverte par la marque du Requéant ;
- Utilisant un signe « BE SPORTS » avec le premier terme « BE » entouré à l'instar de celui du Requéant ;
- L'article de presse « Le jour où BeIN Sports a failli perdre son nom » extrait du journal « LE CANARD ENCHAINE » montre que la confusion entre « be sports » et « be sport » est non seulement possible mais qu'elle s'est produite avec l'utilisation de « be sports » en lieu et place de « be sport » pour évoquer la plateforme du Requéant et non celle du Titulaire.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <besports.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 <besports.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 suppression du nom de domaine <besports.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 10 janvier 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

