



## DÉCISION DE L'AFNIC

**astura-avocats.fr**

**Demande n° FR-2017-01437**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : L'Association à responsabilité professionnelle individuelle ASTURA, représentée par Monsieur D. et Monsieur M. avocats associés du Requérant

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : astura-avocats.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 juillet 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 13 juillet 2018

Bureau d'enregistrement : PLANETHOSTER

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 août 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<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 14 septembre 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 octobre 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <astura-avocats.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 de la carte nationale d'identité française des Requérants ;
- Copie de la carte professionnelle d'avocat délivrée par le barreau de Paris au Requérant ;
- Fiche d'information complète de la structure ASTURA extraite de l'annuaire du site internet <http://www.avocatsparis.org> ;
- Captures d'écran de classements de cabinets d'avocats extraites du site internet <http://www.legal500.fr> et notamment sur les thématiques suivantes :
  - o fusions-acquisitions ;
  - o technologies de l'information, informatique, internet et télécoms.
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « Astura » numéro 010538817 déposée le 03 janvier 2012 par Monsieur D. et Monsieur M. pour les classes 35, 38 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <astura.fr> enregistré le 04 décembre 2011 sous diffusion restreinte ;
- Facture acquittée du 24 mars 2017 de la société OVH adressée à la société ASTURA, à l'attention de Monsieur M. concernant l'hébergement et le renouvellement pour un an du nom de domaine <astura.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <astura-avocats.fr> enregistré le 13 juillet 2017 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <astura-avocats.fr> ;
- Courriel, rédigé en langue anglaise, daté du 23 août 2017 provenant de la société BALTIC YACHTS adressé à Monsieur D., Requérant, et ayant pour objet « contact data » ;
- Courriel, rédigé en langue anglaise, daté du 29 août 2017 provenant de la société GLANDER INTERNATIONAL BUNKERING (GENEVA) SARL adressé à Monsieur D., Requérant, et ayant pour objet « fraud email » ;
- Courriel, rédigé en langue anglaise, daté du 30 août 2017 provenant de la société SAPPI SOUTHERN AFRICA LTD adressé à Monsieur D., Requérant, et ayant pour objet « Fraudulent Alert ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« Monsieur D. et Monsieur M. (les « Requérants ») sont avocats au barreau de Paris (Annexe 1 :

cartes d'identité, cartes professionnelles des Requérants et extraits de l'annuaire de l'ordre des avocats de Paris) et ont créé en 2012 une association d'avocats exerçant sous la dénomination ASTURA (Annexe 2 : extraits de l'annuaire de l'ordre des avocats de Paris).

Les Requérants ont été alertés fin août 2017 par plusieurs sociétés que des escrocs usurpaient leur identité et leur qualité d'avocat dans le cadre d'escroqueries dites « arnaques au président ». Ces escrocs envoient notamment des emails à leurs victimes à partir du nom domaine astura-avocats.fr (le « Nom de Domaine ») qui a été réservé le 13 juillet 2017 de mauvaise foi et en violation des droits de propriété intellectuelle des Requérants par une personne anonyme (le « Titulaire »).

Il y a urgence à ordonner le transfert du Nom de Domaine aux Requérants pour faire cesser ces agissements et protéger les victimes des escroqueries perpétrées par le Titulaire.

Les Requérants ont demandé en parallèle à l'Afnic l'identité du Titulaire afin de pouvoir prendre à son encontre toute action utile à la défense de leurs intérêts.

### 1. Intérêt à agir des Requérants

Conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), 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 du CPCE.

En l'espèce, les Requérants ont un intérêt à agir pour demander le transfert du Nom de Domaine. Ils ont en effet créé une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, sous la dénomination ASTURA (Annexe 2). Le cabinet d'avocats Astura est recommandé en France par des journaux du secteur juridique de référence (Annexe 3 : extraits du Legal 500 Paris).

Les Requérants sont également copropriétaires des droits suivants :

(i) la marque européenne ASTURA n° 10538817 déposée le 3 janvier 2012 pour désigner notamment les services suivants en classe 45 : services juridiques ; services de contentieux (Annexe 3 : Notice complète de la marque européenne ASTURA) ;

(ii) le nom de domaine astura.fr, enregistré le 14 décembre 2011 (Annexe 4 : extrait de la base Whois du 24 août 2017 du nom de domaine astura.fr et Annexe 5 : extrait d'une facture d'OVH NET prouvant que les titulaires du nom de domaine astura.fr sont bien Monsieur D. et Monsieur M.).

Les Requérants ont été alertés fin août 2017 par plusieurs sociétés que des escrocs usurpaient leur identité et leur qualité d'avocat dans le cadre d'escroqueries dites « arnaques au président ». Ces escrocs envoient notamment des emails à leurs victimes à partir du Nom de Domaine qui a été réservé le 13 juillet 2017 (Annexe 7 : extrait de la base Whois du 24 août 2017 du nom de domaine astura-avocats.fr).

Le Nom de Domaine renvoie pour sa part à une page éditée par le bureau d'enregistrement utilisé par le Titulaire indiquant que l'hébergement astura-avocats.fr est actif (Annexe 8 : capture d'écran vers lequel renvoi le nom de domaine astura-avocats.fr).

Le Nom de Domaine contrefait la marque ASTURA détenue par les Requérants. En effet : (a) Le Nom de Domaine reprend le terme ASTURA, marque déposée par les Requérants sous laquelle ils exercent leur activité d'avocat par le biais de leur association, en n'y ajoutant que le terme « avocats » qui est purement descriptif de l'activité des Requérants ;

(b) Le Nom de Domaine est utilisé par le Titulaire pour adresser des emails frauduleux prétendant fournir des services d'avocats, activité comprise dans les services juridiques et les services de contentieux visés par la marque ASTURA.

Considérant ce qui précède, les Requérants justifient d'un intérêt à agir, en raison non seulement de l'atteinte à leur marque mais également de l'usage frauduleux qui est fait du nom de domaine astura-avocats.fr.

### 2. Motifs de la demande

Conformément à l'article L.45-2, 2 du CPCE l'enregistrement d'un nom de domaine doit être refusé ou supprimé lorsqu'il 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. En l'espèce, le Nom de Domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle des Requérants (2.1).

*Au regard des manœuvres frauduleuses entreprises par le Titulaire en utilisant le Nom de Domaine, le titulaire est manifestement dépourvu de tout intérêt légitime (2.2) et a enregistré et utilise le Nom de domaine de mauvaise foi (2.3).*

#### *2.1. Atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant*

*Conformément à l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ainsi que l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Il est rappelé que s'agissant de noms de domaines, l'adjonction de l'extension .fr ne peut être prise en compte pour distinguer un nom de domaine litigieux de la marque qu'il contrefait car elle ne se justifie que par des besoins techniques.*

*En l'espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, le Nom de Domaine contrefait la marque ASTURA détenue par les Requérants. En effet :*

*(a) le Nom de Domaine reprend le terme ASTURA, marque déposée par les Requérants sous laquelle ils exercent leur activité d'avocat par le biais de leur association, en n'y ajoutant que le terme « avocats » qui est purement descriptif de l'activité des Requérants ; le Nom de Domaine est donc visuellement, phonétiquement et intellectuellement quasi identique à la marque ASTURA ;*

*(b) le Nom de Domaine est utilisé par le Titulaire pour adresser des emails frauduleux prétendant fournir des services d'avocats, activité comprise dans les services juridiques et les services de contentieux visés par la marque ASTURA ; le Titulaire usurpe à cette fin l'identité des Requérants et contrefait la marque et le logo des Requérants dans le cadre des emails qu'il adresse (Annexe 9 : email de réclamation de la société Baltic Yacht du 23 août 2017).*

*Le Nom de Domaine crée donc dans l'esprit du public un risque de confusion évident avec la marque ASTURA et le nom de domaine astura.fr exploité par les Requérants.*

*Enfin, le Titulaire a choisi d'enregistrer le Nom de Domaine sous une extension .fr afin de créer une confusion supplémentaire avec le nom de domaine astura.fr enregistré par les Requérants sous cette même extension.*

*Par conséquent, le Nom de Domaine contrefait les droits de propriété intellectuelle des Requérants.*

#### *2.2. Absence d'intérêt légitime du Titulaire*

*Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.*

*En effet, les Requérants n'ont pas autorisé le Titulaire à exploiter leur marque ASTURA ou à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque.*

*Conformément à l'article R.20-44-46 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut notamment résulter du fait, pour le Titulaire :*

- d'utiliser ou de se préparer à utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services ;*
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine ;*
- de faire un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation des Requérants.*

*En l'espèce, le Titulaire ne démontre aucun intérêt légitime pour enregistrer et utiliser le Nom de Domaine. Au contraire :*

- conformément à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le terme « avocat(s) » est un titre dont l'utilisation est strictement réservée aux avocats et le fait d'utiliser ce titre sans être avocat est un délit sanctionné par l'article 433-17 du Code pénal. Le titulaire du Nom de Domaine ne justifiant pas de la qualité d'avocat, il ne peut ni utiliser, ni se préparer à utiliser le Nom de Domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services légitime ;*
- le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou similaire au nom de domaine, et usurpe au contraire l'identité des Requérants pour tenter d'escroquer ses victimes (Annexe 9, Annexe 10 : email d'alerte de la société Glander Bunkering et 11 : email d'alerte de la société Sappi) ;*

- le Titulaire usurpe l'identité des Requérants et utilise le nom de domaine dans le but manifeste de tromper ses victimes dans le cadre d'arnaques dites « arnaques au président », ce qui nuit nécessairement à la réputation des Requérants qui font face à des réclamations de victimes (Annexes 9, 10 et 11).

### 2.3. Mauvaise foi du Titulaire

Conformément à l'article R.20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi du Titulaire peut notamment être caractérisée si le Titulaire a demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En l'espèce, l'enregistrement du Nom de Domaine est destiné à l'évidence à créer une confusion avec le cabinet d'avocats Astura et crédibiliser l'usurpation d'identité à laquelle se livre le Titulaire. En effet, l'enregistrement du Nom de Domaine permet au titulaire d'écrire depuis l'adresse [pnom]@astura-avocats.fr qui imite la réelle adresse email de Monsieur D. : [pnom]@astura.fr.

La preuve de la mauvaise foi du Titulaire est dès lors rapportée.

En conséquence, les Requérants demandent le transfert urgent à leur profit du nom de domaine astura-avocats.fr, conformément à l'article L.45-6 du CPCE. ».

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 <astura-avocats.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, l'Association ASTURA ;
- À la marque de l'Union européenne « Astura » numéro 010538817 déposée le 03 janvier 2012 par Monsieur D. et Monsieur M., avocats associés de l'association ASTURA, et pour les classes 35, 38 et 45 ;
- Au nom de domaine <astura.fr> enregistré le 04 décembre 2011 par Monsieur D., avocat associé de la société ASTURA ;

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

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

##### a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <astura-avocats.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne « Astura » numéro 010538817 déposée le 03 janvier 2012 par Monsieur D. et Monsieur M., avocats associés de l'association à responsabilité professionnelle individuelle

ASTURA, inscrite au barreau de Paris, et pour les classes 35, 38 et 45 car il est composé de la marque « Astura » dans son intégralité et du terme générique « avocats » désignant l'activité exercée par les détenteurs de la marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, l'association ASTURA.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

#### **b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant déclare que le Titulaire :
  - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser sa marque et qu'il n'existe aucune relation d'affaire entre eux ;
  - o N'est pas connu sous le nom « Astura » ; cependant le Requérant n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Monsieur M. et Monsieur D., avocats associés de l'association ASTURA sont co-titulaires de la marque de l'Union européenne antérieure « Astura » ;
- Monsieur D., avocat associé de l'association Astura est également titulaire du nom de domaine <astura.fr> avec lequel le Requérant communique sur son activité ;
- Le nom de domaine <astura-avocats.fr> est composé de la marque « Astura » reprise dans son intégralité et du terme générique « avocats », profession exercée par les représentants associés du Requérant ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <astura-avocats.fr> sur le modèle [pnom]@astura-avocats.fr, composée des prénom et nom de Monsieur D. avocat associé du Requérant, pour proposer ses services ;
- Dans ses échanges de courriels avec les entités contactées, le Titulaire indique connaître le Requérant et ses activités ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

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 <astura-avocats.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a considéré que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <astura-avocats.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 <astura-avocats.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 Montigny-le-Bretonneux, le 25 octobre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

