



DÉCISION DE L'AFNIC

bostik-france.fr

Demande n° FR-2017-01521

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOSTIK SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bostik-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 juillet 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 juillet 2018

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 décembre 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 29 décembre 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 Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 janvier 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bostik-france.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 datées du 05 décembre 2017 du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société BOSTIK SA immatriculée le 03 octobre 2012 sous le numéro 332 110 097 au RCS de Bobigny ayant pour activité « la fabrication de colles » ;
- Fiche de renseignements extraite le 12 décembre 2017 du site web <http://www.societe.com> sur la société BOSTIK SA immatriculée le 12 mars 1996 sous le numéro 332 110 097 au RCS de Nanterre et ayant pour Président du conseil d'administration Monsieur L. ;
- Attestation sur l'honneur, du 27 novembre 2017, de Monsieur L., Président-directeur général de la société Bostik, qui déclare « [ne pas avoir] procédé à la réservation du nom de domaine <bostik-france.fr> » ;
- Copie de la carte nationale d'identité française de Monsieur L. ;
- Capture d'écran de la page internet « Bienvenue dans notre univers » extraite du site internet <https://www.bostik.com> ;
- Page wikipédia du 08 décembre 2017 dédiée à BOSTIK ;
- Article « Arkema reprend à Total sa filiale d'adhésifs Bostik » paru le 19 septembre 2014 sur le site internet <http://www.lesechos.fr> ;
- Communiqué de presse du 03 février 2015 intitulé « Arkema finalise l'acquisition de Bostik » ;
- Communiqué de presse du 26 juin 2017 intitulé « Bostik devient partenaire officiel du tour de France » ;
- Article « Des dossards innovants sur le Tour de France 2017 avec Bostik » paru le 03 juillet 2017 sur le site internet <http://www.matosvelo.fr> ;
- Plaquette de présentation intitulé « L'activité grand public au sein de Bostik France » ;
- Rapport annuel et de performance durable 2016 de la société ARKEMA ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « SMART HOUSE ENERGY EFFICIENCY . ENVIRONMENT. HEALTH. COMFORT By Bostik » numéro 4172582 enregistrée le 10 avril 2015 par le Requérant et pour la classe 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « Bostik smart adhesives » numéro 4016071 enregistrée le 28 juin 2013 par le Requérant et pour les classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « Bostik » numéro 4005626 enregistrée le 17 mai 2013 par le Requérant et pour les classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;

- Notice complète de la marque française semi-figurative « Bostik » numéro 4005631 enregistrée le 17 mai 2013 par le Requêteur et pour les classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « Bostik » numéro 3307168 enregistrée le 05 août 2004 par le Requêteur et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 3, 16, 17, 19 et 37 ;
- Notice complète de la marque française verbale « Bostik » numéro 1474451 enregistrée le 01 juillet 1988 par le Requêteur et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 8, 16, 17 et 19 ;
- Divulgateur de données personnelles envoyée par l'Afnic le 11 août 2017 concernant le nom de domaine <bostik-france.fr> ;
- Attestation sur l'honneur, du 27 novembre 2017, de Madame F., Directeur administratif et financier de la société BOSTIK SA, qui déclare avoir échangé avec la société MICROSOFT, sur une commande envoyée par courriel dont l'adresse utilisait le nom de domaine <bostik-france.fr> sur le modèle de [prénom.nom]@bostik-france.fr ;
- Capture d'écran de résultats obtenus contenant les termes « Bostik France » avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société française BOSTIK SA (ci-après dénommée la " Requêteur "), société anonyme, domiciliée au [adresse] France, considère que l'enregistrement du nom de domaine bostik-france.fr est susceptible " de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (...) et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ". Article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

La société BOSTIK SA demande donc le transfert du nom de domaine bostik-france.fr à son profit.

1/ Intérêt à agir

La société Requêteur a pour dénomination sociale BOSTIK SA. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 332 110 097 (ANNEXE 1).

Depuis plus de 125 ans, elle propose des solutions de collage destinées aux marchés de l'industrie, de la construction et du grand public. N°3 mondial des adhésifs industriels, elle est connue à travers le monde sous cette dénomination. En effet, la société BOSTIK SA est présente dans 50 pays sur 5 continents et a généré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2016.

Des informations complémentaires sur la Requêteur et ses activités sont accessibles sur son site internet : <https://www.bostik.com> (ANNEXE 2).

En outre, grâce à des investissements financiers, matériels et humains substantiels, la société BOSTIK a développé une clientèle importante se rapportant aux marques BOSTIK, qui ont obtenu une réputation et une renommée certaine dans son domaine d'activité, les adhésifs. Quelques brochures et publicités sur lesquelles la marque BOSTIK est clairement visible sont jointes en ANNEXE 3.

La société BOSTIK SA est titulaire de nombreuses marques BOSTIK et notamment :

- La marque française SMART HOUSE N° 15/4.172.582 déposée le 10 avril 2015 en classe 42 ; - La marque française BOSTIK smart adhesives N° 13/4.016.071 déposée le 28 juin 2013 en classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;

- La marque française BOSTIK N° 13/4.005.626 déposée le 17 mai 2013 en classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;

- La marque française BOSTIK N° 13/4.005.631 déposée le 17 mai 2013 en classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;

- La marque française BOSTIK N° 04/3.307.168 déposée le 5 août 2004 en classes 1, 2, 3, 16, 17, 19 et 37 ;

- La marque française BOSTIK N° 1.474.451 déposée le 1er juillet 1988 en classes 1, 2, 8, 16, 17 et 19.

Les copies des marques vous sont jointes en ANNEXE 4.

En conséquence, le nom de domaine en cause bostik-france.fr reprend à l'identique la

dénomination BOSTIK constituant les droits antérieurs de marques et de dénomination sociale de la société BOSTIK SA.

Par ailleurs, l'adjonction du terme " FRANCE ", pays d'origine de la Requérante, augmente encore le risque de confusion avec les marques antérieures, apparaissant comme une déclinaison de ces dernières.

Nous souhaitons en outre souligner que la société BOSTIK est également identifiée sur internet sous la dénomination BOSTIK France comme vous le constaterez sur la capture d'écran en ANNEXE 9.

De plus, l'ajout d'un trait d'union entre "bostik" et "france" n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures de la société BOSTIK, ces dernières étant reproduites intégralement dans le nom de domaine litigieux. Tout au contraire, il est légitime de penser que le Défendeur s'est limité à l'adjonction d'un trait d'union dans le but d'induire en erreur, par une fausse association avec la Requérante, association renforcée par l'usage avéré ci-dessus de BOSTIK France pour désigner la Requérante. Enfin, il est également bien établi que l'adjonction d'une extension (.com, .fr, ...) ne doit pas être prise en compte pour juger de la similitude des droits en cause (*Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc.*, WIPO D2000-0127, paragraphe 6).

La société BOSTIK SA dispose donc d'un indéniable intérêt légitime, à savoir la défense et la consolidation des droits exclusifs qu'elle possède sur les marques antérieures BOSTIK et la dénomination sociale BOSTIK SA.

2/ Absence d'intérêt légitime du Défendeur

La fiche Whois du nom de domaine bostik-france.fr ne fournit pas d'information sur le titulaire du nom de domaine, car sous diffusion restreinte.

Nous avons donc fait une demande de divulgation de données personnelles relatives à ce nom auprès de l'AFNIC, qui nous a indiqué que le nom de domaine bostik-france.fr a été réservé au nom de :

[coordonnées du Titulaire]

Nous vous joignons la correspondance en (ANNEXE 5).

La société BOSTIK SA est également domiciliée à cette adresse, comme vous le constaterez en ANNEXE 1, et M. L. est le Président-directeur général de BOSTIK SA (ANNEXE 6).

Or, M. L. n'a jamais réservé ce nom de domaine, ni en aucune façon autorisé une autre entité ou personne à y procéder. Nous vous joignons à cet égard une attestation en certifiant (ANNEXE 7).

Il s'agit selon nous d'une usurpation d'identité. Il est en effet peu probable, qu'un homonyme s'appelant M. L. et domicilié à la même adresse que la société BOSTIK SA ait réservé le nom de domaine bostik-france.fr pour une offre légitime. Ce d'autant plus que le nom de domaine n'est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et le Défendeur n'a pas fait des préparatifs sérieux à cet effet, puisque le site internet bostik-france.fr affiche une page indiquant que le nom de domaine n'est pas disponible.

Enfin, ce nom de domaine a attiré l'attention de notre cliente, car il est à l'origine d'une tentative d'escroquerie et d'usurpation de qualité.

En effet, comme cela est attesté en ANNEXES 7 et 8, le nom de domaine bostik-france.fr a été utilisé pour créer l'adresse e-mail : [prénom.nom]@bostik-france.fr, qui a servi pour envoyer un e-mail au nom de M. L. à la société MICROSOFT, pour commander 450 tablettes Surface Pro 4 pour un montant de 500.000 € HT.

Or, M. L. n'est en aucun cas à l'origine de cet e-mail, ni cette commande.

Il y a dès lors une volonté claire et non-équivoque de créer une confusion avec la société de la Requérante. Nous pouvons en déduire que le nom de domaine litigieux a manifestement été réservé exclusivement dans l'optique d'usurper la qualité de la Requérante aux fins de l'escroquer en commandant des produits et en la faisant payer. De fait, le Défendeur ne pouvait ignorer

l'existence de ma cliente.

Le nom de domaine n'est donc pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services et le Défendeur n'a pas fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Nous considérons en conséquence que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

3/ Mauvaise foi du Défendeur

Tout d'abord, le fait de réserver un nom de domaine identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérente a des droits sans que le Défendeur n'ait aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et sans autorisation, tend à démontrer que le Défendeur est de mauvaise foi. À cela s'ajoute le fait que, la mauvaise foi du Défendeur peut également être présumée dans la mesure où la marque de la Requérente a acquis une certaine réputation et renommée dans le domaine de l'industrie dans lequel elle est spécialisée grâce à des investissements financiers, matériels et humains substantiels. En outre, BOSTIK n'est pas un terme descriptif, une expression d'usage courant, ni un terme qui serait instantanément compris dans le domaine de l'industrie. La dénomination BOSTIK a donc un caractère distinctif élevé. Il est ainsi très improbable que le Défendeur ait choisi le nom de domaine bostik-france.fr sans avoir connaissance de la dénomination sociale, des noms de domaines ou des marques de la société BOSTIK SA.

Cette connaissance des droits antérieurs de la Requérente est confortée par le fait que, comme déjà évoqué ci-dessus, le nom de domaine bostik-france.fr a été réservé exclusivement dans l'optique d'usurper la qualité de la Requérente aux fins de l'escroquer.

En effet, cette usurpation s'est traduite par la réservation du nom de domaine litigieux au nom de la Requérente, mais sans son autorisation et à son insu, afin de créer une adresse e-mail prétendument au nom d'un des salariés de la Requérente dans le but de commander des produits auprès de tiers et de facturer la Requérente. En conclusion,

- le fait de réserver un nom de domaine identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque distinctive de produits ou de services et disposant d'une certaine réputation et renommée, sans que le Défendeur n'ait aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et sans autorisation,

- l'usurpation d'identité afin de bénéficier de gains indus.

sont autant de preuves et d'indices permettant de conclure que le nom de domaine bostik-france.fr a été réservé et est utilisé de mauvaise foi.

Nous avons donc prouvé que : i) le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits, ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, iii) le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

La Requérente demande de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine bostik-france.fr soit transféré à la Requérente.».

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 <bostik-france.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BOSTIK SA immatriculée le 12 mars 1996 sous le numéro 332 110 097 au RCS de Nanterre puis le 03 octobre 2012 au RCS de Bobigny ;
- Aux marques « Bostik » enregistrées par le Requérant et notamment :
 - o La marque française semi-figurative « Bostik » numéro 4005626 enregistrée le 17 mai 2013 pour les classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;
 - o La marque française semi-figurative « Bostik » numéro 4005631 enregistrée le 17 mai 2013 et pour les classes 1, 2, 3, 7, 16, 17, 19 et 37 ;
 - o La marque française semi-figurative « Bostik » numéro 3307168 enregistrée le 05 août 2004 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 3, 16, 17, 19 et 37 ;
 - o La marque française verbale « Bostik » numéro 1474451 enregistrée le 01 juillet 1988 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 8, 16, 17 et 19.

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 <bostik-france.fr>, composé d'une part du terme « bostik », reprise intégrale des marques « Bostik » du Requérant, et d'autre part du terme « france » territoire sur lequel les marques « Bostik » du Requérant sont protégées, est similaire aux marques « Bostik » du Requérant et notamment à la marque française antérieure « Bostik » numéro 1474451 enregistrée le 01 juillet 1988 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 2, 8, 16, 17 et 19.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société BOSTIK SA.

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 est titulaire de marques françaises antérieures « Bostik » et notamment la marque « Bostik » numéro 1474451 enregistrée le 01 juillet 1988 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les produits suivants : « [...] adhésifs, colles, fixatifs, revêtements primaires pour améliorer l'adhérence [...] » ;
- Le nom de domaine <bostik-france.fr> reprend la marque « Bostik » dans son intégralité suivi du terme « france », zone géographique sur laquelle le Requérant exerce son activité et sur laquelle ses marques « Bostik » sont protégées ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bostik-france.fr> sous l'identité du Président-directeur général de la société BOSTIK SA et en utilisant l'adresse postale du siège social de cette dernière ;

- La société Microsoft Store a contacté le Requérant pour lui signifier avoir « reçu une demande d'achat de 450 tablettes Surface Pro 4, pour un montant approximatif de 500 000 euros TTC de la part de Monsieur L. » via l'adresse électronique [prénom.nom]@bostik-france.fr.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en utilisant l'identité du Président-directeur général du Requérant pour l'enregistrement du nom de domaine <bostik-france.fr>, ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bostik-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et 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 <bostik-france.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <bostik-france.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 09 février 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

