



DÉCISION DE L'AFNIC

appel-alstom.fr

Demande n° FR-2018-01568

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ALSTOM S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : appel-alstom.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 novembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 novembre 2018

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 mars 2018 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 06 avril 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 mai 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 11 mars 2018 de la société ALSTOM S.A. immatriculée le 19 novembre 2015 sous le numéro 389 058 447 au R.C.S. de Bobigny ;
- Notice complète de la marque française « ALSTOM » numéro 98727759 enregistrée le 10 avril 1998 par la société ALSTOM S.A. et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « ALSTOM » numéro 000948729 enregistrée le 30 septembre 1998 par la société ALSTOM S.A. et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « ALSTOM » numéro 706292 ne désignant pas la France enregistrée le 28 août 1998 par la société ALSTOM S.A. et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du 27 mars 2018 du nom de domaine <appel-alstom.fr> enregistré le 06 novembre 2017 par Monsieur D. ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <alstom.fr> enregistré le 11 mai 2000 ;
 - <alstom.com> enregistré le 20 janvier 1998.
- Décision rendue le 26 novembre 2010 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2010-1150 ALSTOM contre Monsieur B., concernant le nom de domaine <alstom-td.org> produite en langue anglaise ;
- Résultats obtenus le 27 mars 2018 après une recherche d'entreprise « ALSTOM » effectuée dans la base INFOGREFFE ;
- Copie du courrier du représentant du Requérant, du 12 février 2018, adressé au Titulaire concernant le nom de domaine <appel-alstom.fr> ;
- Courriel, du 20 février 2018, de Monsieur D. adressé au représentant du Requérant mentionnant ne pas être à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine <appel-alstom.fr> ;
- Capture d'écran, du 27 mars 2018, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <appel-alstom.fr> ;

- Capture d'écran, du 27 mars 2018, de la page web « Découvrez-nous » vers laquelle renvoie le nom de domaine <alstom.com> ;
- Capture d'écran d'une page web proposant à la vente sur le site AMAZON d'une œuvre écrite par un auteur dont les prénom et nom sont identiques à ceux qui composent l'adresse courriel du Titulaire enregistrée dans la base Whois.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Cette demande Syreli est déposée au nom et pour le compte de la société ALSTOM, dont nous sommes les Conseils en Propriété Industrielle (Cabinet Lynde & associés, M. H., CPI n° [numéro] inscrit auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle).

Par application de l'article L.45-2-2° du Code des postes et des communications électroniques, un nom de domaine peut être supprimé lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Par les présentes, la société ALSTOM (ci-après dénommée « le Requéran ») sollicite du Collège la suppression du nom de domaine <appel-alstom.fr> (ci-après dénommé « le Nom de domaine ») dont le whois est en pièce jointe (pièce n°1).

1. L'intérêt à agir du requérant

Conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques, le Requéran dispose d'un intérêt à agir.

Le nom de domaine <appel-alstom.fr> est composé du terme générique « appel » et de la dénomination « alstom » sur laquelle le Requéran dispose de nombreux droits.

Tout d'abord, le Nom de domaine reproduit à l'identique les marques détenues par le Requéran, et notamment :

- La marque française n° 98 727 759 ALSTOM déposée le 10 avril 1998 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 (pièce n°2) ;

- La marque de l'Union Européenne n° 948729 ALSTOM déposée le 30 septembre 1998 en classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 (pièce n°3) ;

- La marque internationale n° 706292 ALSTOM déposée le 28 août 1998 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 (pièce n°4). De plus, le Nom de domaine reproduit à l'identique la dénomination sociale du Requéran, la société de droit français ALSTOM, immatriculée au RCS sous le numéro 389 058 447 (pièce n°5).

Enfin, le Nom de domaine est quasi-identique à de nombreux noms de domaine détenus par le Requéran, notamment le nom de domaine <alstom.fr> (pièce n°6) et le nom de domaine <alstom.com> (pièce n°7).

Le Requéran dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <appel-alstom.fr>.

2. L'atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Conformément à l'article L.45-2-2° du Code des postes et des communications électroniques, un nom de domaine est supprimé lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

En l'espèce, le nom de domaine <appel-alstom.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits du Requéran sur les marques précitées puisqu'il constitue une imitation de celles-ci au sens de l'article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En effet, le Nom de domaine est fortement similaire aux marques précitées puisqu'il reproduit le signe « alstom » dans son intégralité, lequel est nettement séparé du mot « appel » par un tiret.

Le public sera donc amené à croire que le Nom de domaine appartient au Requéran.

L'adjonction du terme « appel » ne permet pas de neutraliser ce risque de confusion.

Bien au contraire, le nom de domaine <appel-alstom.fr> sera interprété par le public sur internet comme se référant à un « centre d'appels » de la société ALSTOM, et ce, sans même qu'il n'y ait de site web. De plus, au vu de la grande diversité des produits et services couverts par les marques du Requéran en classes en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42, et notamment les services de télécommunications qui couvrent les centres d'appel, le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec les produits et services du Requéran.

Le risque de confusion est d'autant plus important que la marque du Requéran est renommée, la société ALSTOM étant le leader mondial des systèmes de transports intégrés.

Cette renommée a notamment été reconnue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans plusieurs décisions, et spécialement dans la décision ALSTOM c. Monsieur B., N°D2010-1150 (pièce n°7).

Le Nom de domaine est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

3. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime à l'enregistrement du Nom de domaine.

Tout d'abord, le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation du terme « alstom », ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant les marques du Requérant.

De plus, le Titulaire n'utilise pas le Nom de domaine « dans le cadre d'une offre de biens ou de services » et ne fait pas un usage « non commercial » du nom de domaine « sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit » (article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011).

En effet, le Titulaire ne fait ni ne se prépare à faire un usage légitime du Nom de domaine puisque celui-ci redirige vers une page inactive plus de quatre mois après sa création, le 6 novembre 2017 (pièce n°8). Par ailleurs, le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine (article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011).

En effet, l'ensemble des sociétés françaises dont la dénomination sociale contient la marque «ALSTOM » sont affiliées au Requérant (pièce n°9), ce qui n'est pas le cas du Titulaire.

Enfin, le terme « alstom » n'a aucune signification dans le langage courant et renvoie inévitablement au Requérant.

Il s'agit d'une création à partir des termes « Alsace » et « Thomson » suite à la fusion de la Société alsacienne de constructions mécaniques et de la Compagnie française pour l'exploitation des procédés Thomson Houston.

En conséquence, le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime à l'enregistrement du Nom de domaine.

4. La mauvaise foi du titulaire

Le Titulaire a procédé à l'enregistrement du Nom de domaine de mauvaise foi.

Tout d'abord, le Titulaire n'a pas vérifié, conformément à l'article 2.4 de la charte de nommage de l'AFNIC, si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Au contraire, le Titulaire a procédé à l'enregistrement du Nom de domaine alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant sur les marques précitées et sa dénomination sociale.

En effet, le Requérant est une société française renommée, créée en 1928 et devenue le leader mondial des systèmes de transports intégrés.

Le Requérant a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros sur l'année 2016/2017, est présent dans plus de 60 pays et emploie 32 800 collaborateurs (pièce n°10). Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 6 novembre 2017, soit de nombreuses années postérieurement à la création de la société ALSTOM et à l'acquisition de sa renommée.

De plus, les circonstances de l'enregistrement du Nom de domaine témoignent de la mauvaise foi du Titulaire.

En effet, en violation de l'article 5.1 de la charte de nommage de l'AFNIC, le Titulaire n'a pas communiqué des « éléments d'identification exacts ».

Au contraire, l'enregistrement du Nom de domaine a été réalisé dans le cadre d'une usurpation d'identité et d'adresse postale.

En effet, une lettre de mise en demeure a été envoyée au registrant indiqué sur le whois, M. D. (pièce n°11) mais ce-dernier a déclaré, par écrit, ne pas être à l'origine de l'enregistrement du Nom de domaine (pièce n°12).

Enfin, la théorie selon laquelle le Titulaire a volontairement caché son identité est corroborée par l'utilisation d'une adresse mail fantaisiste pour l'enregistrement du Nom de domaine, [...]@outlook.com.

En effet, cette adresse e-mail ne correspond en rien aux nom et prénom du registrant et M. [prénom nom] est un auteur anglo-saxon connu notamment pour son livre [titre du livre] (pièce n°13), et qui n'a donc a priori aucun lien avec le Nom de domaine.

En conséquence, le Titulaire a procédé à l'enregistrement du Nom de domaine de mauvaise foi.

5. Conclusion

En conséquence, le nom de domaine <appel-alstom.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, et notamment sur ces marques précitées.

De plus, le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime à l'enregistrement de ce nom de domaine et a agi de mauvaise foi.

Le Requérant sollicite donc du Collège la suppression du nom de domaine <appel-alstom.fr>».

Le Requérant a demandé 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 certaines pièces fournies par le Titulaire n'étaient pas en langue française.

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

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <appel-alstom.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société ALSTOM S.A. immatriculée le 19 novembre 2015 sous le numéro 389 058 447 au R.C.S. de Bobigny ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française « ALSTOM » numéro 98727759 enregistrée le 10 avril 1998 par la société ALSTOM S.A. et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
 - La marque de l'Union européenne « ALSTOM » numéro 000948729 enregistrée le 30 septembre 1998 par la société ALSTOM S.A. et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <alstom.fr> enregistré le 11 mai 2000 ;
 - <alstom.com> enregistré le 20 janvier 1998.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <appel-alstom.fr> est notamment similaire à la marque française antérieure « ALSTOM » du Requérant enregistrée le 10 avril 1998 sous le numéro 98727759 pour les classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 car il est composé du terme générique « appel » pouvant désigner une action de mise en relation avec la société ALSTOM, et de la marque « ALSTOM » reprise à l'identique.

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

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 constate que :

- Le Requérant indique que le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <appel-alstom.fr> ;
 - o Ne lui est pas affilié.
- Les résultats des recherches effectuées dans la base Infogreffe ne permettent pas de relever d'activité appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <appel-alstom.fr> ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures similaires au nom de domaine <appel-alstom.fr> et notamment :
 - o La marque française « ALSTOM » numéro 98727759 enregistrée le 10 avril 1998 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
 - o La marque de l'Union européenne « ALSTOM » numéro 000948729 enregistrée le 30 septembre 1998 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine antérieurs et similaires au nom de domaine <appel-alstom.fr> et notamment :
 - o <alstom.fr> enregistré le 11 mai 2000 ;
 - o <alstom.com> enregistré le 20 janvier 1998.
- La capture d'écran de la page web « Découvrez-nous » vers laquelle renvoie le nom de domaine <alstom.com> indique que le Requérant a « *réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros sur l'année 2016/2017 [...] et est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs* » ;
- Le Requérant a reçu un courriel de Monsieur D., identifié comme le Titulaire dans la base Whois qui déclare ne pas être à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine <appel-alstom.fr> ; ce dernier précise que l'identité et les coordonnées postales sont bien les siennes cependant l'adresse courriel renseignée dans la base Whois ne lui appartient pas.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant sur le territoire français ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que que les pièces fournies par ce dernier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <appel-alstom.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 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 <appel-alstom.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 <appel-alstom.fr>.

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 11 mai 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

