



DÉCISION DE L'AFNIC

barnes-paris.fr

Demande n° FR-2019-01809

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BARNES SAS

Le Titulaire du nom de domaine : La société BARNES INTERNATIONAL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : barnes-paris.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 juillet 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 juillet 2019

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 avril 2019 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 25 avril 2019.

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), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant), s'est réuni pour rendre sa décision le 21 mai 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <barnes-paris.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 08 avril 2019 de la société BARNES immatriculée 21 octobre 2004 sous le numéro 414 057 992 au R.C.S. de Nanterre dont l'établissement principal exerce sous le nom commercial « BARNES » les activités de : « services aux entreprises et aux particuliers dans le cadre de toutes transactions ayant trait à l'immobilier (...) des activités de gestion immobilière, administration de biens (...) » ;
- Notice complète de la marque française « B BARNES INTERNATIONAL REALTY » numéro 4251838 enregistrée le 24 février 2016 par les sociétés BARNES EUROPE CONSULTING Kft et BARNES pour les classes 36, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale, en vigueur en France, « BARNES » numéro 1114909 enregistrée le 13 mars 2012 par une personne physique et la société BARNES pour les classes 36, 37 et 42 ;
- Attestations des copropriétaires des marques « BARNES » donnant au Requéran qualité à les exploiter et les défendre ;
- Extrait du 09 avril 2019 de la base Whois du nom de domaine <barnes-paris.fr> enregistré le 27 juillet 2018 par la société BARNES INTERNATIONAL ;
- Pièces fournies par le Requéran sur la titularité des noms de domaine :
 - <barnes.fr> enregistré le 17 février 2008 ;
 - <barnes-international.com> ;
 - <barnes-paris.com> ;
 - <barnes-immobilier.com> ;
 - <barnes-location.com> ;
- Captures d'écrans d'une annonce immobilière publiée sur le site web <https://www.leboncoin.fr> au nom de l'agence BARNES n° SIREN 414057992 ;
- Plusieurs courriels de mars 2019 signalant l'utilisation du nom de domaine <barnes-paris.fr> pour former l'adresse [...]@xxx.fr au nom de la société BARNES INTERNATIONAL demandant des informations (justificatif d'identité, RIB, avis d'imposition, etc.) pour examiner le sérieux des candidatures en réponse à une annonce immobilière.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« BARNES exerce depuis plus de 20 ans ses activités dans la gestion de biens immobiliers de luxe dans le monde. Elle exploite son activité dans des agences ouvertes dans 7 établissements en France, dans de nombreux pays ainsi qu'en ligne sur son site Internet <www.barnes-international.com>.

BARNES a constaté courant mars 2019 la présence de deux annonces disponibles sur le site Internet <www.leboncoin.fr> dont elle a sollicité et obtenu le retrait en raison de leur caractère manifestement illicite et préjudiciable à ses droits et intérêts.

Ces annonces portaient sur l'offre à la location d'appartements de standing situés à Paris relevant de mandats exclusifs confiés aux agences du groupe BARNES. BARNES n'était pas le titulaire du compte utilisateur associé à ses annonces et n'en était pas non plus l'auteur alors même que ces annonces étaient diffusées sous son nom et sous son numéro d'identification SIRET (Pièce n°1).

Par ailleurs, BARNES a été alertée par plusieurs de ses clients ayant pris contact avec l'annonceur

par le biais de la plateforme <leboncoin.fr> d'agissements manifestement frauduleux opérés à partir de ces annonces. Après avoir répondu à l'une de ces annonces, une personne a reçu un email lui demandant de fournir un certain nombre de documents notamment susceptibles d'être employés dans le cadre de tentatives de détournement de fonds (justificatif d'identité, RIB, justificatif de domicile, bulletins de salaires, avis d'imposition) (Pièce n°2).

Le caractère frauduleux de ces annonces était d'autant plus manifeste que la réponse en question émanait d'une personne utilisant une adresse email « contact@barnes-paris.fr », qui utilise le nom de domaine <barnes-paris.fr> n'appartenant pas à BARNES et suscitant la confusion avec les agences BARNES. Le nom de domaine <barnes-paris.fr> a été frauduleusement enregistré le 27 juillet 2018. La fiche Whois du nom de domaine indique en effet que son titulaire serait BARNES INTERNATIONAL alors que BARNES n'en a jamais sollicité l'enregistrement (Pièce n°3).

<barnes-paris.fr> est utilisé pour rerouter l'internaute vers le site officiel de BARNES <https://www.barnes-international.com> et lui laisser croire que les annonces référencées sur <leboncoin.fr> ont pour origine le réseau BARNES.

BARNES SAS (« la Requérante ») immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 057 992, ayant son siège social 22 rue de l'Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (92200) forme la présente plainte SYRELI pour obtenir le transfert à son profit du nom de domaine <barnes-paris.fr> (Pièce n°4).

1/ Sur l'intérêt à agir de la Requérante

Conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), la Requérante « (...) 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 » dès lors qu'elle démontre « un intérêt à agir ».

- Sur les noms de domaines quasi-identiques ou similaires au nom de domaine litigieux de la Requérante

La Requérante est titulaire de nombreux noms de domaine composés du terme BARNES, et notamment des noms de domaines suivants qui sont quasi-identiques ou similaires au nom de domaine litigieux <barnes-paris.fr> (Pièce n°5) : <barnes.fr> créé le 17 février 2008 ; <barnes-international.com> créé le 25 juillet 2007 ; <barnes-paris.com> créé le 19 janvier 1999 ; <barnes-immobilier.com> créé le 17 juillet 2013 ; <barnes-location.com> créé le 10 décembre 2010 ;

Le nom de domaine litigieux <barnes-paris.fr> reprend ainsi à l'identique le terme « BARNES » des noms de domaine antérieurs de la Requérante et, pour l'un d'entre eux (<barnes-paris.com>) ne diffère que par sa seule extension en .com.

- Sur les marques antérieures quasi identiques ou similaires au nom de domaine litigieux de la Requérante

La Requérante bénéficie en outre d'un droit d'exploitation sur les marques antérieures « BARNES » enregistrées et régulièrement renouvelées en copropriété au nom de la société BARNES EUROPE CONSULTING KFT et de Madame [prénom nom] (Pièce n°6).

A ce titre, la Requérante jouit notamment d'un droit d'exploitation sur les marques suivantes :

> Marque semi-figurative française B BARNES INTERNATIONAL REALTY n° 4251838 déposée le 24 février 2016 et enregistrée le 17 juin 2016 pour désigner des produits et services en classes 36, 37 et 42 dont notamment les services de « gérance de biens immobiliers » et « affaires immobilières » en classe 36 (Pièce n°7) ;

> Marque verbale internationale BARNES désignant notamment l'Union européenne n° 1114909 enregistrée le 13 mars 2012 pour désigner des produits et services en classes 36, 37 et 42, dont notamment les services de « gérance de biens immobiliers » et « affaires immobilières » en classe 36 (Pièce n°7).

Ces marques sont quasi identiques ou similaires au nom de domaine litigieux.

Il est enfin précisé que Mme [prénom nom] a donné tout pouvoir à la Requérante afin de la représenter et défendre ses droits de copropriétaire des marques BARNES au titre de l'action spécifique en récupération du nom de domaine litigieux (Pièce n°8).

L'enregistrement de ces marques est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Qui plus est la Requérante exploite ces marques dans le cadre de ses activités de gestion immobilière notamment via l'un de ses sites Internet accessible à l'adresse <barnes-international.com>.

- Sur la dénomination sociale de la Requérante similaire au nom de domaine litigieux

La dénomination sociale de la Requérante <BARNES> est identique au nom de domaine litigieux.

Au regard de ce qui précède, la Requérente est recevable à agir aux fins d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine <barnes-paris.fr>.

2/ Sur l'atteinte portée aux droits de la Requérente

Conformément aux dispositions de l'article L.45-6 du 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. (...) ».

2.1/ Sur l'atteinte aux droits de la Requérente sur le fondement de l'article L-45-2, 1° du CPCE

Dans les cas prévus à l'article L.45-2 du CPCE, figure l'hypothèse dans laquelle le nom de domaine est « 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

En l'espèce, le nom de domaine litigieux obtenu en fraude des droits de la Requérente lui porte atteinte dans la mesure où celui-ci reroute vers son site Internet officiel <barnes-international.com> et entretient la confusion avec le réseau d'agences BARNES.

2.2/ Sur l'atteinte aux droits de la Requérente sur le fondement de l'article L.45-2, 2° du CPCE

Dans les cas prévus à l'article L.45-2 du CPCE, figure notamment l'hypothèse dans laquelle le nom de domaine est « 2° 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 ».

2.2.1/ Sur l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente

En déposant le nom de domaine litigieux <barnes-paris.fr>, le Titulaire a porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente.

2.2.2/ Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire du nom de domaine <barnes-paris.fr> ne saurait prétendre qu'il disposerait d'un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, au sens des dispositions de l'article 1 du Décret n°2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national (ci-après le « Décret ») (Art. R. 20-44-43).

En effet, l'usage du nom de domaine litigieux visait d'une part à tromper le consommateur intéressé par les biens présentés sur le site Internet <leboncoin.fr> lui faisant croire que les annonces pouvaient avoir été publiées par la Requérente elle-même et ce dans le but d'obtenir certaines informations confidentielles, dont des informations bancaires. Certains clients de la Requérente l'ont d'ailleurs alertée sur le caractère nécessairement frauduleux desdites annonces (Pièce n°2).

L'usage du nom de domaine litigieux nuit en outre nécessairement à la réputation du nom BARNES sur lequel sont établis ses droits de propriété intellectuelle. Le caractère frauduleux de l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire est de nature à entamer la confiance qu'accordent nécessairement les clients majoritairement fortunés de la Requérente à BARNES dans le cadre des prestations de luxe qu'elle leur propose.

2.2.3/ A titre subsidiaire, sur la mauvaise foi du Titulaire

Dans l'hypothèse où le Collège retiendrait l'intérêt légitime du Titulaire, il sera néanmoins constaté que le Titulaire a agi de mauvaise foi, selon les dispositions de l'article 1 du Décret précité. Le Titulaire a en effet obtenu le nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la renommée de la Requérente et de ses droits de propriété intellectuelle afin de soutirer des informations confidentielles à ses clients. Au regard de tout ce qui précède, la Requérente est recevable et bien fondée à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine <barnes-paris.fr> litigieux.».

Le Requérent 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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <barnes-paris.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société BARNES immatriculée le 21 octobre 2004 sous le numéro 414 057 992 au R.C.S. de Nanterre ;
- Similaire aux marques suivantes dont le Requérant est copropriétaire ayant qualité à les exploiter et les défendre :
 - o La marque française « B BARNES INTERNATIONAL REALTY » numéro 4251838 enregistrée le 24 février 2016 pour les classes 36, 37 et 42 ;
 - o La marque internationale, en vigueur en France, « BARNES » numéro 1114909 enregistrée le 13 mars 2012 pour les classes 36, 37 et 42 ;
- Similaire au nom de domaine <barnes.fr> du Requérant enregistré le 17 février 2008.

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 constate que le nom de domaine <barnes-paris.fr> est similaire à la marque internationale antérieure du Requérant en vigueur en France, « BARNES » numéro 1114909 enregistrée le 13 mars 2012 pour les classes 36, 37 et 42 car il est composé de la marque « BARNES » dans son intégralité et du terme « Paris » lequel fait référence à une partie du territoire sur lequel est protégée la marque du Requérant.

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 est titulaire de plusieurs marques « BARNES » et en particulier de la marque internationale antérieure en vigueur en France, « BARNES » numéro 1114909 enregistrée le 13 mars 2012 pour les produits et services couvrant notamment les « *affaires immobilières ; estimations immobilières* » ;
- Le Requérant déclare :
 - o « *Exercer depuis plus de 20 ans ses activités dans la gestion de biens immobiliers de luxe dans le monde.* » ;
 - o « *Exploiter son activité dans des agences ouvertes dans 7 établissements en France, dans de nombreux pays ainsi qu'en ligne sur son site Internet www.barnes-international.com* » ;
 - o « *Exploiter ces marques dans le cadre de ses activités de gestion immobilière notamment via l'un de ses sites Internet accessible à l'adresse <barnes-international.com>* » ;
- Le nom de domaine <barnes-paris.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « BARNES » à laquelle est ajouté le terme « Paris » faisant référence à une partie du territoire sur lequel est protégée la marque du Requérant ;
- Le nom de domaine <barnes-paris.fr> reprend intégralement le nom de domaine antérieur <barnes.fr> enregistré le 17 février 2008 par le Requérant ;

- Le Requérant déclare que le nom de domaine « <barnes-paris.fr> est utilisé pour rerouter l'internaute vers le site officiel de BARNES <https://www.barnes-international.com> » ; cependant, il n'en apporte pas la preuve ;
- Le nom de domaine <barnes-paris.fr> est utilisé pour constituer une adresse électronique sur le modèle contact@barnes-paris.fr employé pour demander, au nom de la société BARNES INTERNATIONAL, des informations (justificatif d'identité, RIB, avis d'imposition, etc.) devant permettre l'examen du sérieux des candidatures en réponse à deux annonces immobilières publiées au nom du Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage du nom de domaine <barnes-paris.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine 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 <barnes-paris.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 <barnes-paris.fr> au profit du Requérant.

V. 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 4 juin 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

