



DÉCISION DE L'AFNIC

uggcavocats.fr

Demande n° FR-2019-01871

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société UGGC AVOCATS (SCP)

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : uggcavocats.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 novembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 novembre 2020

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 août 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 20 août 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 Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 septembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <uggcavocats.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 Requéérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 07 juillet 2019 de la société UGGC AVOCATS immatriculée le 22 avril 1988 sous le numéro 344 646 237 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « UGGC AVOCATS » numéro 4284237 enregistrée le 30 juin 2016 par le Requéérant pour les classes 41 et 45 ;
- Extraits de la base Whois du 2 août 2019 des noms de domaine enregistrés par le Requéérant :
 - <uggc.com> le 08 avril 2000,
 - <uggcavocats.com> le 15 octobre 1999,
 - <uggc.fr> le 22 mai 2008,
 - <uggc.biz> le 22 mai 2008,
 - <uggc.org> le 22 mai 2008,
 - <uggc.info> le 22 mai 2008 ;
- Procès-verbal de constat d'huissier du 19 juillet 2019 à la requête du Requéérant sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <uggcavocats.fr> ainsi que l'extrait whois du nom de domaine indiquant qu'il a été enregistré sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran du 5 juillet 2019 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <uggc.com> du Requéérant ;
- Article de presse non daté mentionnant les 25 ans du cabinet UGGC ;
- Résultats obtenus après une recherche le 6 août 2019 sur le site web www.pagesjaunes.fr concernant les nom et prénom du Titulaire ;
- Courrier recommandé de mise en demeure du 23 juillet 2019 adressée par le Requéérant au Titulaire et avis de réception portant la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Le cabinet UGGC Avocats (ci-après la « Requéérante ») a été alerté de l'enregistrement du nom de domaine <uggcavocats.fr> (ci-après le « Nom de domaine ou ND litigieux ») et de son exploitation effective par M. [Prénom Nom]. (Pièce n°1, p. 27-29). La Requéérante demande à l'Afnic la transmission du Nom de domaine litigieux <uggcavocats.fr> à son profit. La Requéérante dispose en effet d'un intérêt à agir (1.) et démontre une atteinte aux droits énoncés à l'article L. 45-2 du CPCE » (2.).

1. Sur l'intérêt à agir de la Requéérante

Le cabinet UGGC Avocats est un cabinet français créé en janvier 1993 qui dispose de locaux à Paris, Marseille, Bruxelles, Casablanca, Shanghai, Hong Kong et au Brésil. Il est positionné comme l'un des trente meilleurs cabinets d'avocats français (Pièce n°2). La dénomination sociale du cabinet est « UGGC Avocats » (Pièce n°3).

Le Nom de domaine <uggcavocats.fr> conduit à un site actif qui est une imitation du site du cabinet de la Requéérante, proposant des services d'avocats, reprenant (i) le nom et la marque « UGGC Avocats » (Pièce n°4), (ii) le logo actuel appartenant au cabinet et (iii) des photographies des

avocats.

De surcroît le site affiche des mentions erronées (Pièce n°1, p. 18-20): (i) Une fausse adresse postale [n°, rue – Ville]; (ii) un faux n° de téléphone [...]; (iii) Un faux n° de fax [...]; (iv) Une fausse adresse électronique (contact@uggcavocats.fr); (v) Un bureau à Istanbul alors qu'UGGC Avocats n'a pas de bureau en Turquie. L'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine <uggcavocats.fr> portent indéniablement atteinte à l'image, aux droits et à l'activité de la Requérante qui dispose bien d'un intérêt à agir.

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

2.1. Le nom de domaine litigieux est similaire à la marque et aux noms de domaine de la Requérante

La Requérante est titulaire de la marque française «UGGC Avocats» n°4284237 enregistrée en 2016 en classes 41 et 45 (Pièce n°5). Les services désignés de la classe 45 comprennent notamment les «services et conseils juridiques; recherches légales; recherches judiciaires, ces services étant rendus par un avocat ... services d'avocats; ...».

Au cas présent, le ND litigieux reprend les termes de la marque de la Requérante à savoir «uggc» et «avocats» qui forment également la dénomination sociale de la Requérante. Il crée ainsi un risque de confusion dans l'esprit des clients actuels ou futurs du cabinet UGGC Avocats.

Par ailleurs, la Requérante est titulaire des noms de domaine suivants (Pièce n°7) :

-uggcavocats.com (enregistré le 15 octobre 1999);-uggc.com (8 avril 2000);-uggc.fr (22 mai 2008);-uggc.eu (7 avril 2006);-uggc.biz (22 mai 2008);uggc.org (22 mai 2008)-uggc.info (22 mai 2008)

Le ND litigieux n'a donc pu être déposé dans l'ignorance de ces noms de domaine antérieurs de la Requérante. Son titulaire, [prénom Nom], n'est pas un avocat enregistré dans l'annuaire du barreau de Paris. Une lettre recommandée AR envoyée par UGGC Avocats a été retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » (Pièce n°6).

2.2. Le contenu du site exploité sous le ND litigieux porte atteinte aux droits de la Requérante et de ses avocats

2.2.1. L'atteinte au logo de la Requérante

La Requérante est titulaire et exploite un nouveau logo sur son site internet <uggc.com> composé d'une stylisation graphique des lettres UGGC et de sa dénomination (Pièce n°5). Ce même logo est visible sur le site exploité sous le Nom de domaine litigieux (Pièce n°1, p. 9, 13, 16 et 19).

Il s'agit ainsi d'une atteinte aux droits d'auteur sur le logo de la Requérante.

2.2.2. L'atteinte aux droits de la personnalité des avocats exerçant au sein de la structure de la Requérante

Les photos de certains avocats du cabinet UGGC Avocats sont intégrées dans le site litigieux (voir Pièce n°1, p.10, 16-17). En plus de porter atteinte à leur image, ceux-ci n'ayant jamais consenti à une telle utilisation en dehors du site officiel de la Requérante, leurs noms ont pour la plupart été changés (voir par exemple les noms figurant sur le site contrefaisant Pièce n°1, p. 10, 16-17 et Pièce n°5 p.3 à 6).

2.2.3 M. [Prénom Nom] n'a manifestement aucun intérêt légitime dans l'enregistrement du ND litigieux

Sur la base AFNIC, M. [Prénom Nom] est indiqué comme titulaire et contact administratif, avec une adresse postale [n° rue Code postal Ville] qui n'apparaît pas sur les pages blanches (Pièce n°8). Par ailleurs la SARL «1&1 Internet» mentionnée comme contact technique, n'apparaît pas non plus une recherche sur la base «société.com». Ces identités sont vraisemblablement fausses.

Il est clair que le Nom de domaine litigieux a pour seul et unique but de tromper la clientèle actuelle ou future du cabinet UGGC en la détournant du site officiel et légitime.. La mise en place de faux numéros et adresse électronique ainsi que la reprise de photographies d'avocats de la Requérante, sous des noms différents, et dont certaines sont tirées des sites <lemondedudroit.fr> et <carrieres-juridiques.com (Pièce n°5) et placées dans la rubrique "About us" du site litigieux, ne font qu'étayer ce constat.

2.4. Le Nom de domaine litigieux est exploité de mauvaise foi par M. [Prénom Nom] et ses acolytes. Le site litigieux s'approprie illicitement la charte graphique du site authentique www.uggc.com, une part importante de son contenu (photos et textes) tout en détournant les noms de plusieurs avocats, donne de fausses données de contact de manière à attirer des clients potentiels cherchant le cabinet UGGC Avocats ou un cabinet de standing. Aucun des associés du cabinet UGGC Avocats n'a autorisé M. [Prénom Nom] ou tout autre tiers à déposer le Nom de domaine litigieux ni a fortiori à l'exploiter de cette manière.

La mauvaise foi du titulaire du ND litigieux est avérée, au vu de l'exploitation de la notoriété du cabinet et de la démarche d'attraction des personnes cherchant un avocat en mettant en avant sur le site litigieux les photos d'avocats connus qui ne seront en aucun cas les interlocuteurs du potentiel client qui cherche à les contacter. Le détournement de notoriété, d'image et in fine d'une clientèle actuelle ou potentielle est le but illicite poursuivi par le ND litigieux.

3. Conclusions

Le ND litigieux (i) consiste dans 2 termes composant la dénomination et la marque de la requérante, (ii) crée notamment un risque de confusion avec ladite marque et les noms de domaine antérieurement enregistrés par la Requérante, (iii) est exploité en violation de ses droits de marque ainsi que de ses droits d'auteur et sur sa dénomination et (iv) porte atteinte aux droits des personnes sur leur image et sur leurs noms et leur dignité professionnelle.

Pour toutes ces raisons, il est requis de l'Afnic la transmission à la UGGC AVOCATS, société civile professionnelle d'avocats, du nom de domaine <uggcavocats.fr>, conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques, pour mettre un terme à cette appropriation illicite gravement préjudiciable aux droits, à l'image et à la réputation du cabinet UGGC Avocats et éviter tout comportement malveillant du ou des exploitants du site litigieux. »

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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <uggcavocats.fr> est :

- Quasi-identique à la dénomination sociale du Requérant, la société UGGC AVOCATS immatriculée le 22 avril 1988 sous le numéro 344 646 237 au R.C.S. de Paris ;
- Quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative du Requérant « UGGC AVOCATS » numéro 4284237 enregistrée le 30 juin 2016 pour les classes 41 et 45 ;
- Identique au nom de domaine <uggcavocats.com> enregistré par le Requérant le 15 octobre 1999 ;
- Similaire aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <uggc.com> le 8 avril 2020 ;

- <uggc.fr> le 22 mai 2008 ;
- <uggc.biz> le 22 mai 2008 ;
- <uggc.org> le 22 mai 2008 ;
- <uggc.info> le 22 mai 2008.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <uggcavocats.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « UGGC AVOCATS » numéro 4284237 enregistrée le 30 juin 2016 pour les classes 41 et 45 car il est composé du terme « UGGC » repris à l'identique et du terme « avocats » qui désigne l'activité du Requêteur.

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

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 Requêteur est titulaire de la marque « UGGC AVOCATS » couvrant notamment les consultations en matière juridique ;
- Le Requêteur est un cabinet d'avocats français créé depuis janvier 1988 ;
- Le Requêteur présente son activité et ses associés sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <uggc.com> ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <uggcavocats.fr> reprend les photos de certains des avocats du cabinet ainsi que son logo et propose des services d'avocat ;
- Le nom de domaine <uggcavocats.fr> est la reprise quasi-intégrale de la marque antérieure du Requêteur ;
- Le nom de domaine <uggcavocats.fr> reproduit la dénomination sociale du Requêteur ;
- Le Requêteur déclare qu'il n'a pas autorisé le Titulaire à enregistrer le nom de domaine <uggcavocats.fr> ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces faits.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <uggcavocats.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <uggcavocats.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 <uggcavocats.fr> au profit du Requêteur, la société UGGC AVOCATS.

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 1^{er} octobre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

