



DÉCISION DE L'AFNIC

canalbd.fr

Demande n° FR-2019-01884

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPEMENT DES LIBRAIRES DE BANDE DESSINEE
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : canalbd.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 février 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 21 février 2020
Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 septembre 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 septembre 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 octobre 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 17 octobre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <canalbd.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 04 septembre 2019 de la société GROUPEMENT DES LIBRAIRES DE BANDE DESSINEE immatriculée le 25 janvier 2010 sous le numéro 404 386 898 au R.C.S. de Pontoise et ayant pour activités : « De fournir en totalité ou en partie à ses associés libraires spécialisés en bande dessinée les marchandises denrées ou services l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, d'exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, de définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés » ;
- Capture d'écran d'informations relatives au Requérant, société enregistrée à l'INSEE le 01 octobre 1995 ;
- Notice complète et publications aux BOPI 00/13 NL - VOL.I, BOPI 00/30 NL – VOL.II et BOPI 10/39 – VOL.II relatives à la marque française semi-figurative « CANAL BD » numéro 00 3 010 202 enregistrée le 25 février 2000 et dûment renouvelée par le Requérant, la société GROUPEMENT DES LIBRAIRES DE BANDE DESSINEE, pour les classes 9, 16, 17, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- Publications aux BOPI 00/13 NL - VOL.I, BOPI 00/30 NL – VOL.II et BOPI 10/39 – VOL.II relatives à la marque française semi-figurative « CANAL BD MAGAZINE » numéro 00 3 010 203 enregistrée le 25 février 2000 et dûment renouvelée par le Requérant, la société GROUPEMENT DES LIBRAIRES DE BANDE DESSINEE, pour les classes 9, 16, 17, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- BOPI 17/35 – VOL.II du 01 septembre 2017 portant inscription d'une erreur matérielle au tableau général des inscriptions sans autre précision pour les marques numéros 00 3 010 202 et 00 3 010 203 ;
- Notice complète et publications aux BOPI 10/39 VOL.I et BOPI 12/04 – VOL.II relatives à la marque française semi-figurative « CANAL BD LIBRAIRIES » numéro 10 3 764 430 enregistrée le 06 septembre 2010 par le Requérant, la société GLBD/CANALBD, pour les classes 9, 16, 17, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- BOPI 16/45 – VOL.II du 10 novembre 2016 portant inscription de changements d'adresse, de forme juridique et de dénomination au tableau général des inscriptions sans autre précision pour la marque numéro 10 3 764 430 ;
- Capture d'écran du compte du Requérant et liste de 12 noms de domaine enregistrés par le Requérant intégrant les termes « CANAL BD » entre 1999 et 2018 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <canalbd.net> enregistré le 11 juin 1999 par le Requérant ;
- Extrait du 26 août 2019 de la base Whois du nom de domaine <canalbd.fr> enregistré le 21 février 2015 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 11 juin 2018 concernant le nom de domaine <canalbd.fr> ;

- Captures d'écrans du 26 août 2019 des pages suivantes extraites du site web <https://www.canalbd.net> : accueil, catalogue sur les nouveautés « Albums », mini-site de librairie ;
- Captures d'écrans des résultats obtenus après les recherches sur les termes « site :canalbd.net », « site:canalbd.fr » et « canalbd.fr » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Page wikipédia du 26 août 2019 dédiée à « CANAL BD » ;
- Capture d'écran de présentation de l'audience du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <canalbd.fr> avec l'outil d'analyse d'audience Google Analytics ;
- Capture d'écran de résultats obtenus le 26 août 2019 après une recherche sur les termes « canalbd.net » effectuée avec l'outil d'analyse marketing « SEMRUSH » ;
- Capture d'écran de résultats obtenus le 26 août 2019 après une recherche sur les termes « <http://canalbd.fr> » effectuée avec l'outil d'analyse marketing WEB RANK INFO ;
- Article « CONFRONTATIONS-BD / FLASH-INFO : « POLINA » ALBUM DES LIBRAIRES 2011 ! » paru le 1^{er} août 2011 sur le site web <http://www.confrontations.info> ;
- Captures d'écrans de pages du compte « LE COIN BD » sur Facebook traitant de « *la Bande Dessinée de la Ligne Claire de l'Ecole Franco-Belge des Comics et des Mangas* » ;
- Echanges de courriels des 14 novembre et 05 décembre 2018 entre le Requérant et le Titulaire relatifs au rachat du nom de domaine <canalbd.fr> ;
- Dossier de procédure établi par le Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Le GLBD (Groupement des Libraires de Bande Dessinée), porteur de l'enseigne Canal BD, souhaite obtenir la rétrocession du domaine canalbd.fr sous motif qu'il « est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

Le GLBD (Groupement des Libraires de Bande Dessinée) est une SA coopérative à conseil d'administration enregistrée à l'INSEE le 01-10-1995, n° de SIRET 40438689800054, immatriculée au RCS le 12-12-2007.

Notre enseigne porte le nom de « Canal BD », marque déposée à l'INPI N° 3764430 (dépôt 06/09/2010), Enregistrements au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle N° National 10 3 764 430 et INPI N° 3010202 (dépôt 25/02/2000), Enregistrements au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle N° National 00 3 010 202 et 00 3 010 203 (cf copies du BOPI de l'INPI fournies dans le dossier).

Nous utilisons cette enseigne pour l'ensemble de notre communication online (site internet <https://www.canalbd.net/>, page Facebook <https://www.facebook.com/librairies.canalbd/>, etc.) et offline (tirages spéciaux de bande dessinée « Canal BD », sacs, magazines mensuels, stickers, papier cadeau, etc.), centrée sur le 9^{ème} art.

Le site internet www.canalbd.net est notre principal support en ligne et est un site d'e-commerce dans lequel chaque librairie spécialisé en bande dessinée, membre du Groupement, bénéficie de son propre mini-site de vente.

Le site présente notamment les dernières nouveautés en bande dessinée franco-belge, manga, comics, romans graphiques, para bd, etc., de même que les épuisés/introuvables que les libraires ont en stock, les produits Canal BD (tirages spéciaux, jaquettes collector, etc.)... Une rubrique « agenda » présente les prochains salons, les prochaines dédicaces. L'internaute peut réaliser un achat avec retrait en librairie ou expédition.Plus de 670 000 pages du site sont actuellement indexées dans Google. Nous avons enregistré quasiment 1 million de visites en 2018 (source Google Analytics).

Nous sommes actuellement propriétaire de 12 noms de domaine, dont les plus anciens remontent à 1999 (canalbd.org et canalbd.info) et dont le principal, canalbd.net, est utilisé depuis 2007 pour notre site internet www.canalbd.net. Nous possédons canal-bd.fr depuis le 30/05/2018.

Le nom de domaine canalbd.fr est réservé depuis le 21/02/2015 par Mr L.

L'url www.canalbd.fr redirige automatiquement (redirection de type 302) l'internaute vers la page

Facebook <https://www.facebook.com/lecoinbd>. L'url mentionnée sur la page Facebook, dans la partie « A Propos », est www.lecoinbd.fr qui redirige également vers cette même page Facebook. Cette page Facebook, créée le 08/02/2015 et dont le dernier post date du 27/12/2017, traite de la même thématique que Canal BD, à savoir la bande dessinée, comme l'indique la partie "A propos" de cette page : "La page "Le Coin BD" traite de la Bande Dessinée, de la "Ligne Claire" de l'École Franco-Belge, des Comics et des Mangas (#lecoindb #bd #hergé #tintin)" (voir ci-après).

Ainsi, si un internaute tape directement www.canalbd.fr dans la barre de navigation de son navigateur, il arrive automatiquement sur une page parlant de bande dessinée, « Le Coin BD », mais non « estampillée Canal BD », pouvant entraîner chez l'internaute des interrogations quant au lien entre cette page et Canal BD.

Nous estimons donc que le titulaire utilise la notoriété de la marque et du site Canal BD pour détourner du trafic vers une page Facebook ne mentionnant pas Canal BD mais traitant, elle aussi, de bande dessinée, ce qui peut entraîner la confusion dans l'esprit des visiteurs. Avant de monter ce dossier Syreli, nous avons :

1. Demandé à l'AFNIC la levée d'anonymat du domaine canalbd.fr. L'AFNIC nous a fournis le nom du titulaire le 11/06/2018 (voir annexe).

2. Pris ensuite contact directement avec le titulaire le 10/07/2018 afin d'entamer des négociations de rachat du nom de domaine canalbd.fr. Le 03/10/2018, nous avons eu son accord sur la somme proposée pour le rachat de canalbd.fr. Le 9/10/2018, nous lui avons fait parvenir la méthode de transfert, à savoir via le site <https://www.escrow.com/>, permettant de réaliser une transaction et un transfert en toute sécurité. Depuis cette date, malgré 3 relances et une date butoir repoussée plusieurs fois, le titulaire n'a pas donné suite (voir ci-après).

[prénom nom]

[Fonction] du GLBD. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 octobre 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Copie du passeport de Monsieur L.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«L'intention était de bonne foi au moment de l'achat du nom de domaine. Le nom de domaine étant disponible.

En réponse à la demande de rachat faite par Canal BD, ce nom de domaine peut être céder.»

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 <canalbd.fr> est :

- Quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « CANAL BD » numéro 00 3 010 202 enregistrée le 25 février 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 17, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- Identique au nom de domaine <canalbd.net> enregistré le 11 juin 1999 par le Requérant.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *L'intention était de bonne foi au moment de l'achat du nom de domaine. Le nom de domaine étant disponible. En réponse à la demande de rachat faite par Canal BD, ce nom de domaine peut être céder* » n'avait pas exprimé son accord de manière assez explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant.

Par conséquent, le Collège n'a pas pris acte de l'accord du Titulaire et a poursuivi l'examen du dossier.

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 <canalbd.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « CANAL BD » numéro 00 3 010 202 enregistrée le 25 février 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 17, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.

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 incluant les termes « CANAL BD » et notamment de la marque française semi-figurative « CANAL BD » numéro 00 3 010 202 enregistrée le 25 février 2000 et dûment renouvelée exploitée pour les produits suivants : « *produits de l'imprimerie, albums, livres* » ;
- Le Requérant, la société GROUPEMENT DES LIBRAIRES DE BANDE DESSINEE porteur de l'enseigne « CANAL BD », est titulaire de plusieurs noms de domaine intégrant les termes « CANAL BD » et notamment du nom de domaine <canalbd.net> enregistré le 17 juin 1999 pour renvoyer vers son site web, principal support de communication en ligne et site d'e-commerce dans lequel chaque librairie spécialisée en bande dessinée, membre du Groupement, bénéficie de son propre mini-site de vente ;
- Plusieurs pièces du Requérant permettent d'établir la notoriété du site web du Requérant vers lequel renvoie son nom de domaine <canalbd.net> ;
- Le nom de domaine <canalbd.fr> est quasi-identique aux marques antérieures « CANAL BD » et au nom de domaine antérieur <canalbd.net> du Requérant ;
- Le nom de domaine <canalbd.fr> renvoie vers du contenu web qui traite de bande dessinée, activité connexe de celle du Requérant ;
- Le Titulaire déclare : « *L'intention était de bonne foi au moment de l'achat du nom de domaine. Le nom de domaine étant disponible. En réponse à la demande de rachat faite par Canal BD, ce nom de domaine peut être céder* ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant de manière quasi-identique la marque « CANAL BD » du Requérant pour enregistrer le nom de domaine <canalbd.fr> renvoyant vers un

site web proposant des services connexes de ceux du Requérant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <canalbd.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelles du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <canalbd.fr> au profit du Requérant, la société GROUPEMENT DES LIBRAIRES DE BANDE DESSINEE (GLBD/CANALBD).

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 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

