



DÉCISION DE L'AFNIC

bulgari.fr

Demande n° FR-2020-02033

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BULGARI S.p.A

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bulgari.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 01 décembre 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 juillet 2020

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 mai 2020 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 26 mai 2020.

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), Régis MASSE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 juin 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Procuration donnée le 16 avril 2020 par la société Bulgari S.p.A à la société Safenames Ltd pour la présente procédure SYRELI ;
- Certificate from the Chamber of Commerce, Industry, Handicrafts and Agriculture of Roma du 31 décembre 1980, fourni en anglais, relative à l'enregistrement de la société BULGARI S.P.A ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « BULGARI » numéro 1510866, enregistrée le 16 février 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 14, 35, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BULGARI » numéro 3749496, enregistrée le 7 avril 2004 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 13, 9, 16, 18, 25, 27 et 38 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BULGARI » numéro 1273911 enregistrée le 25 mai 1984 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 9, 18, 25 et 34 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BULGARI » numéro 1537695 enregistrée le 22 juin 1989 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour la classe 14 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <bulgari.com> enregistré le 17 février 1998 ;
 - <bulgarihotels.com> enregistré le 13 février 2000 ;
- Capture d'écran du site web « DOMAINTOOLS » indiquant tous les noms de domaine enregistrés par le requérant et notamment :
 - <51bvlgari.com> enregistré le 7 février 2012 ;
 - <52blgari.com> enregistré le 4 février 2012 ;
 - <bulgari.asia> enregistré le 22 novembre 2007 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bulgari.fr> enregistré le 1^{er} décembre 2015 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base de données en ligne du site web www3.wipo.int, indiquant les marques comportant le terme « Bulgari » enregistrées par le Requérant ;
- Capture d'écran du 6 mai 2020 des pages de la page d'accueil du site web <http://www.bulgarihotels.com>
- Capture d'écran du 6 mai 2020 de la page « About Bvlgari » du site web <http://www.bulgarihotels.fr> ;
- Capture d'écran du 5 mai 2020 des pages « Bijoux » du site web <https://www.bulgari.com> ;

- Captures d'écran du 4 juillet 2017 du site web <http://www.fashionbase.com> présentant les célébrités portant Bulgari ;
- Captures d'écrans non datées de vidéos à propos de Bulgari ;
- Captures d'écrans non datées d'image faisant la promotion de la marque BULGARI ;
- Capture d'écran du 6 juin 2019 de la page du compte « Bulgari » sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest ;
- Capture d'écran du 7 mai 2020 des pages du site web <https://www.dndisputes.com>, présentant les décisions de l'OMPI rendue au bénéfice du Requérant ;
- Captures d'écrans du 30 juillet 2019 des pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bulgari.fr> faisant mention que le nom de domaine est en vente ;
- Captures d'écrans du 30 juillet 2019 à partir du site web <https://www.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.bulgari.fr> du 9 janvier 2016 faisant mention que le nom de domaine est en vente ;
- Logo utilisé par le Requérant ;
- Résultats obtenus le 7 mai 2020 après une recherche sur le terme « Bulgari » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel du 30 juillet 2019 rédigé en langue anglaise, mettant en demeure le Titulaire de transmettre le nom de domaine <bulgari.fr> au Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I - Raisons de la Violation : Faits et Intérêt à agir du Requérant

A. Les Faits

1.1 Le Requérant, Bulgari S.p.A, est une société multinationale italienne, fondée en 1884 par [prénom nom]. Le Requérant est spécialisé dans la vente de produits de luxe et dans l'hôtellerie, et est particulièrement connu pour leurs produits de joaillerie haut de gamme, tels que les montres, bagues, colliers et autres produits (Annexe 1). Bulgari S.p.A est basée à Rome en Italie et a ouvert ses premières boutiques à l'international à New York, Paris, Genève et Monte Carlo dans les années 70. Aujourd'hui, le Requérant a plus de 230 boutiques à travers le monde.

1.2 La marque « BULGARI » est un dérivé du fondateur de la marque, « [nom] ». La marque du Requérant s'écrit à la fois « BVLGARI » en alphabet latin et « BULGARI » en alphabet moderne. Les deux marques sont toutes les deux exploitées pour représenter la marque du Requérant mais traditionnellement sont utilisés à cet effet : « BULGARI » est utilisé pour faire référence au nom de l'entreprise Bulgari S.p.A, et « BVLGARI » représente la marque.

1.3 Le Requérant exerce sa principale activité sur leur site officiel www.bulgari.com, enregistré le 17 Février 1998 ; depuis cette date, le Requérant n'a cessé de développer une forte présence en ligne. Le site officiel du Requérant permet aux utilisateurs de naviguer et de découvrir les différents produits offerts : joaillerie, parfums, produits en cuir, accessoires, montres ainsi que des collections éphémères et prestigieuses (Annexe 2). Les utilisateurs Internet peuvent aussi accéder sur le site à la liste officielle des boutiques du Requérant ainsi qu'à leurs revendeurs autorisés à travers le monde.

1.4 Fort de son succès, la boutique du Requérant à Rome est devenue en quelques années un endroit populaire où se côtoient stars de cinémas et autres célébrités du show-biz. La présence accrue de la marque « BULGARI/BVLGARI » a été renforcée par des campagnes publicitaires, faites par le biais de vidéos promotionnelles, billboards et du marketing en ligne. Cela a permis à la marque de jouir d'un rayonnement international dans le secteur des produits de luxe. Pour illustrer encore un peu plus son succès, les produits du Requérant ont été utilisés par de nombreuses célébrités à des événements suivis par le monde entier comme les Oscars aux Etats Unis et aux avant-premières. Parmi les célébrités, le Requérant compte [liste] (Annexe 3).

1.5 Les produits du Requérant sont connus pour leur style distinctif et célèbre la riche histoire

Romaine de l'entreprise. Depuis des décennies, la marque du Requérant a été reconnue pour leurs combinaisons de couleurs vibrantes et leurs innovations en joaillerie.

1.6 Le Requérant est aussi dans l'industrie de l'hôtellerie depuis 2001, suite au partenariat entre Bulgari S.p.A et Luxury Group, une division du groupe Marriott International. Les hôtels du Requérant se trouvent dans les plus grandes villes du monde, comme Londres, Pékin, Milan, Bali et Dubaï. Le Requérant ouvrira bientôt de nouveaux établissements notamment à Paris et Moscou (Annexe 4).

1.7 Dans le cadre de leurs efforts pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle, le Requérant, ses filiales et sociétés associés possèdent des marques déposées auprès de différentes juridictions. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des marques de notre client ; la liste complète des marques déposées peut être consultée sur le site de l'OMPI:

- Marque « BVLGARI/BULGARI » enregistrée en France le 25 Mai 1984, sous le numéro d'enregistrement 1273911 / Classification de Nice 3, 9, 18, 25, 34.*
- Marque « BVLGARI/BULGARI » enregistrée dans l'Union Européenne le 20 Juin 2002, sous le numéro d'enregistrement 001510866 / Classification de Nice 14, 35, 41, 42.*
- Marque « BVLGARI/BULGARI » enregistrée en France le 22 Juin 1989, sous le numéro d'enregistrement 1537695 / Classification de Nice 14.*
- Marque « BVLGARI/BULGARI » enregistrée dans l'Union Européenne le 23 Août 2005, sous le numéro d'enregistrement 003749496 / Classification de Nice 3, 9, 16, 18, 25, 37, 38.*

1.8 Le Requérant soumet, à l'attention du Collège, une copie de chaque certificat d'enregistrement de leur marque pour l'Union Européenne, la France et le certificat d'enregistrement international (Annexe 5).

1.9 La marque déposée « BVLGARI/BULGARI » est particulièrement distinctive et fait seulement référence aux biens et services offerts par le Requérant. Le Requérant a aussi enregistré le logo de sa marque déposée « BVLGARI » pour distinguer ses produits et services de ses concurrents. Ce logo est particulièrement utilisé dans leurs magasins et à des fins publicitaires (Annexe 6).

1.10 Enfin, le Requérant est très actif sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits et services sous la marque « BVLGARI/BULGARI » (Annexe 7) :

- Facebook: <https://www.facebook.com/Bulgari> avec 4,4 million d'abonnés.*
- Instagram: <https://www.instagram.com/bulgari> avec 8,8 million d'abonnés.*
- Twitter: <https://twitter.com/bulgariofficial> avec 622,000 abonnés.*
- Pinterest: <https://www.pinterest.com/bulgari/> avec 20,000 abonnés.*

B. L'Intérêt à agir du Requérant

1.11 L'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) traite des dispositions concernant l'intérêt à agir d'un Requérant. L'article dispose que « 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 du CPCE ».

1.12 Conformément au règlement SYRELI, le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment si :

- 1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;*
- 2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;*
- 3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom de patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et model, etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.*

1.13 Le Requérant commerce sous la marque « BULGARI » et « BVLGARI » et sa dénomination

sociale, telle qu'enregistrée dans le Registre du Commerce et des Sociétés italien, est Bulgari S.p.A (Annexe 8). De ce fait, le Requérant a un intérêt à agir conformément au Règlement SYRELI et aux dispositions de l'article L.45-6 du CPCE.

1.14 Le Requérant possède également plusieurs marques de commerce enregistrées à la fois en France et dans l'Union Européenne pour le terme « BULGARI », et ce depuis 1984. Le Requérant demande au Collège de se référer au paragraphe 1.7 pour la liste des marques déposées, ainsi qu'à l'Annexe 5.

1.15 La dénomination « BULGARI » est protégée par de nombreux droits détenus par Bulgari S.p.A, et fait l'objet d'une exploitation intensive par le Requérant depuis de nombreuses années, comme soulignés par les faits présentés ultérieurement. La renommée de la marque « BULGARI » a notamment été reconnue par des Experts désignés par l'OMPI dans le cadre de procédures arbitrales qui reconnaissent la réputation et la renommée de la marque « BULGARI » (Annexe 9).

1.16 Enfin, le Requérant a enregistré plusieurs noms de domaines contenant la marque « BULGARI » et « BVLGARI ». Cela inclut par exemple :

- <bulgari.com> ;
- <bulgari.co.uk> ;
- <bulgari.be> ; et
- <bvlgari.fr> (Annexe 10).

1.17 Ces noms de domaines sont tous enregistrés sous le nom Bulgari S.p.A, détenteurs des marques de commerce « BULGARI » et « BVLGARI ».

1.18 Par conséquent, le Requérant a justifié qu'il a un intérêt à agir concernant le nom de domaine <bulgari.fr>.

II - L'éligibilité du Requérant

2.1 Le Requérant, pour demander la transmission du nom de domaine objet du litige, doit être éligible à la charte de nommage pour les noms de domaines enregistrés sous les extensions opérées par l'AFNIC.

2.2 En accord avec les dispositions présentes au Chapitre 5, Article 5.1 de la Charte de nommage : « Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal :

- Sur le territoire de l'un des états membres de l'Union Européenne :
- Sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse ».

2.3 Le Requérant, Bulgari S.p.A, agissant comme personne morale, a son siège social en Italie, plus précisément à l'adresse suivante : Lungotevere Marzio nr.11, Rome, 00186, Italie. La société Bulgari S.p.A est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Italie. Le numéro d'enregistrement de la société est IT00875591000 et toute information concernant le Requérant peut se trouver à l'Annexe 8.

2.4 Par conséquent, le Requérant est situé sur le territoire de l'un des états membres de l'Union Européenne, plus précisément en Italie, ce qui rend le Requérant éligible pour demander la transmission du nom de domaine <bulgari.fr>, objet du litige.

III - Motifs de la Demande

3.1 Aux termes de l'article L.45-2 du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est 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.

A. Le nom de domaine <bulgari.fr> porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du Requérant
3.2 Le Requérant est titulaire de plusieurs marques déposées pour le terme « BULGARI », entre autres un enregistrement de marque communautaire, tous protégés et exploités en relation avec des produits de vêtements et accessoires de joaillerie, qui incluent montres, bracelets et autres. Tous ces enregistrements de marques ont pris place avant l'enregistrement du nom de domaine <bulgari.fr>, objet du litige, le 1er Décembre 2015 (Annexe 11).

3.3 Le nom de domaine <bulgari.fr> constitue l'imitation exacte de la marque antérieure « BULGARI ». Le nom de domaine incorpore la marque du Requérant dans sa totalité sans aucune altération ou modification. Dans de précédentes décisions, le Collège a reconnu qu'un nom de domaine, en l'absence de modification ou d'addition d'un terme générique, est considéré comme identique à la marque du Requérant (voir décision numéro FR-2012-00212, où le Collège a constaté que « le nom de domaine <natureo.fr> est identique à la marque française antérieure « NATUREO » détenue par le Requérant ».)

3.4 Le Requérant réitère donc que le nom de domaine <bulgari.fr> est identique à la marque déposée « BULGARI ». L'addition du domaine national de premier niveau « .fr » doit être ignoré pour évaluer la ressemblance entre le nom de domaine, objet du litige, et la marque du Requérant, car chaque domaine enregistré doit toujours contenir un nom de domaine générique ou national de premier niveau, et cela est simplement considéré comme une exigence technique.

3.5 Pour ces raisons, le Requérant soumet au Collège que l'utilisation du nom de domaine <bulgari.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant en vertu de l'Article L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Le risque de confusion des utilisateurs Internet est aussi accru du fait que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant et que les utilisateurs Internet, en regardant le nom de domaine, vont supposer que le nom de domaine est associé avec le Requérant. Ce n'est qu'une fois que l'utilisateur Internet est renvoyé sur le site, qu'il va comprendre que le nom de domaine n'est, en aucun cas, associé au Requérant.

3.6 Par conséquent, le nom de domaine <bulgari.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom <bulgari.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

3.7 Le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <bulgari.fr>, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

3.8 En effet, le Défendeur n'a pas enregistré ni n'exploite le domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime. Le Requérant n'a trouvé aucune preuve que le Défendeur a enregistré la marque « BULGARI ». Par conséquent, le Défendeur ne peut se justifier de bénéficier d'un droit de propriété intellectuelle sur le terme « BULGARI ».

3.9 En vertu des dispositions de l'Article R.20-44-43 du décret du 1er Aout 2011, le titulaire d'un nom de domaine peut disposer d'un intérêt légitime si :

1. Il utilise (ou démontre qu'il s'y est préparé) le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ;
2. Il est connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine même en l'absence de droits ;
3. Il fait un usage non commercial du nom de domaine, sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

3.10 Le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale sous le nom « BULGARI ». Il n'a, par ailleurs, jamais été autorisé par le Requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

3.11 Le fait que le Défendeur offre le nom de domaine litigieux en vente sur le site même montre que le Défendeur n'utilise en aucun cas le nom de domaine dans le cadre d'une offre légitime de biens ou de services (Annexe 12). Le Requérent ajoute que le Défendeur a offert le nom de domaine pour le prix de 3,500 euros sur le site, avant que le Requérent n'envoie une lettre de mise en demeure le 30 Juillet 2019 (Annexe 13). Ces preuves montrent que le Défendeur essaie de profiter commercialement du nom de domaine.

3.12 Le Défendeur utilise la marque du Requérent dans le seul but de profiter de la confusion des utilisateurs Internet qui atterrissent sur le site <bulgari.fr>, et d'offrir le nom de domaine publiquement. Par ces agissements, le Défendeur a pour but de tirer indûment profit de la marque « BULGARI » de manière déloyale, et de tromper les consommateurs, tout en y tirant un avantage commercial.

3.13 Le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux, a pour seul but d'en tirer un profit commercial en essayant de revendre le nom de domaine au meilleur acheteur. Le mépris flagrant du Défendeur pour la protection des droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement pour les droits du Requérent ne peut constituer un intérêt légitime, au regard des dispositions de l'Article R.20-44-43 du décret du 1er Aout 2011.

3.14 Par conséquent, le Requérent a prouvé que le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <bulgari.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. La charge de la preuve incombe maintenant au Défendeur de prouver qu'il dispose d'un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

C. Le nom de domaine <bulgari.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

3.15 Le Requérent affirme que le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime.

3.16 Le Requérent souhaite une nouvelle fois rappeler la solide réputation de sa marque et sa notoriété depuis de nombreuses décennies. La marque « BULGARI » est utilisée depuis de nombreuses années par le Requérent et l'enregistrement du nom de domaine <bulgari.fr> précède de plus de 30 ans la première marque déposée du Requérent. De plus, un utilisateur Internet peut avoir librement accès aux certificats des marques sur diverses bases de données de marques en ligne (Annexe 14). Une simple recherche sur un moteur de recherche comme Google montre aussi que le Requérent apparaît en premier (Annexe 15).

3.17 Il est très difficilement concevable d'imaginer que le Défendeur ait pu ignorer, lors de l'enregistrement du nom de domaine, les droits attachés à la marque « BULGARI » du Requérent, dont la renommée a été démontrée.

3.18 D'autre part, le Requérent soutient que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. L'article R.20-44-43 du décret du 1er Aout 2011 prévoit que le titulaire d'un nom de domaine est reconnu de mauvaise foi si :

1. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement en vue de le vendre, le louer ou le transférer et non pour l'exploiter effectivement ;
2. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine dans le but de nuire à la réputation du Requérent ou, d'un produit ou service assimilé à ce nom ;
3. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

3.19 Le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine <bulgari.fr> dans le cadre d'une offre sérieuse, et de bonne foi de biens ou de services puisque ce nom de domaine dirige exclusivement vers le site Uniregistry où le nom de domaine est offert à vendre au public. Le Défendeur essaie de tirer profit commercialement du nom de domaine, et son but principal est de revendre le nom de domaine litigieux au plus offrant. Le nom de domaine a été réservé en Décembre 2015, et le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine de bonne foi depuis son enregistrement (Annexe 16).

3.20 De plus, le Défendeur a décidé d'ignorer la lettre de mise en demeure envoyée par le représentant légal du Requérant le 30 Juillet 2019 ainsi qu'un rappel envoyé le 8 Aout 2019. La non-réponse du Défendeur montre que celui n'a aucun respect pour la protection des droits de propriété intellectuelle du Requérant. De plus, au moment de l'envoi de la lettre de mise en demeure, le Requérant offrait déjà le nom de domaine sur le site pour la somme de 3,500 euros ; montant qui n'a pu qu'être basé sur la réputation de la marque « BVLGARI/BULGARI » (Annexe 17).

3.21 L'offre publique présentée sur le site permet de conclure que le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur dans le but principal de le vendre. Ce type d'exploitation d'un nom de domaine est considéré comme étant de mauvaise foi, et plusieurs décisions antérieures ont illustré cela (voir décision SYRELI FR-2016-01217, [nomdedomaine]).

3.22 Enfin, le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux <bulgari.fr>, crée une confusion au sein des consommateurs. En effet, un utilisateur Internet, en regardant le nom de domaine, va penser que ce nom de domaine est associé au Requérant. Cette confusion est accentuée par le fait que le Défendeur a enregistré la marque exacte du Requérant, et celle-ci ne comporte pas d'erreur typographique ou d'addition de mots. Ce n'est seulement qu'une fois que l'utilisateur Internet est sur le site, qu'il comprend que le site n'est pas associé ou affilié au Requérant.

3.23 Un tel comportement caractérise encore la mauvaise foi du Défendeur, en ce que celui-ci a enregistré le nom de domaine dans le but de profiter aussi de la renommée du Requérant, titulaire d'un droit reconnu sur ce nom, en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

3.24 Compte tenu de ce qui précède, le Requérant a prouvé que le nom de domaine <bulgari.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Par conséquent, Le Requérant demande au Collège d'ordonner la transmission à son profit du nom de domaine <bulgari.fr>. Veuillez agréer, mes salutations distinguées.

[Prénom Nom]
Représentant légal de Bulgari S.p.A
11 Mai 2020
IV - Liste des Annexes [liste]»

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. 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 constate que certaines pièces fournies par le Requérant ne sont 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 <bulgari.fr> est identique :

- Aux marques du Requérant suivantes :
 - La marque de l'Union européenne « BULGARI » numéro 1510866, enregistrée le 16 février 2000 et dûment renouvelée pour les classes 14, 35, 41 et 42 ;
 - La marque de l'Union européenne « BULGARI » numéro 3749496, enregistrée le 7 avril 2004 et dûment renouvelée pour les classes 13, 9, 16, 18, 25, 27 et 38 ;
 - La marque française semi-figurative « BULGARI » numéro 1273911 enregistrée le 25 mai 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 9, 18, 25 et 34 ;
 - La marque française semi-figurative « BULGARI » numéro 1537695 enregistrée le 22 juin 1989 et régulièrement renouvelée pour la classe 14 ;
- Au nom de domaine <bulgari.com> enregistré par le Requérant le 17 février 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 <bulgari.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « BULGARI » numéro 1273911 enregistrée le 25 mai 1984 les classes 3, 9, 18, 25 et 34.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 antérieures « BULGARI » et notamment de la marque française « BULGARI » numéro 1273911 enregistrée le 25 mai 1984 ;
- Le nom de domaine <bulgari.fr> reprend à l'identique les marques françaises et européennes du Requérant ;
- Bulgari a commencé à attirer l'attention de l'élite internationale à partir des années 50 et 60, marquées par le film la Dolce Vita, et son succès n'a fait que croître au cours des décennies suivantes ;
- Bulgari est depuis longtemps associé aux stars de cinémas et autres célébrités ;
- Le Requérant est très actif sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses produits et services sous la marque « BVLGARI/BULGARI » ; il comptabilise 8,8 millions d'abonnés sur Instagram ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bulgari.fr> fait mention que le nom de domaine est vente ;

- Un courriel de mise en demeure de demande de transmission du nom de domaine <bulgari.fr> a été envoyé par le Requéant à l'attention du Titulaire ;
- Le Requéant déclare n'avoir aucun lien avec le Titulaire et n'avoir octroyé aucune autorisation ni droit ;
- Le Titulaire n'apporte pas de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bulgari.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <bulgari.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 <bulgari.fr> au profit du Requéant, la société BULGARI S.p.A.

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 06 juillet 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

