



DÉCISION DE L'AFNIC

asturra.fr

Demande n° FR-2020-02023

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Astura

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur O.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : asturra.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 mars 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 02 mars 2021

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 avril 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 14 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), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 juin 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Certificat d'enregistrement de la marque européenne « Astura » numéro 10538817 enregistrée le 03 janvier 2012 par le Requéran pour les classes 35, 38 et 45 ;
- Copie des cartes nationales d'identités des représentants du Requéran ;
- Copie des cartes professionnelles des représentants du Requéran ;
- Extrait du 23 avril 2020 de la base Whois du nom de domaine <asturra.fr> enregistré le 14 décembre 2011 par le Requéran ;
- Extrait du 04 mars 2020 de la base Whois du nom de domaine <asturra.fr> enregistré le 02 mars 2020 par le Titulaire ;
- Facture du 01 mars 2020 de la société OVH pour le renouvellement d'un an du nom de domaine <asturra.fr> ;
- Capture d'écran du 25 août 2017 du site web <http://avocatsparis.org> relative à l'annuaire des avocats mentionnant le Requéran ;
- Capture d'écran non datée de la page Annuaire du site web « Avocats Barreau Paris » mentionnant le Requéran ;
- Capture d'écran non datée du site web « The Legal 500 » mentionnant le Requéran ;
- Capture d'écran, non datée, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <asturra.fr> indiquant : « Ce site est inaccessible » ;
- Echanges de courriel du 02 mars au 03 mars 2020 entre le Titulaire depuis l'adresse [...]@asturra.fr au nom du Requéran, le cabinet d'Avocats ASTURA et la Société Liquibox en langue anglaise ;
- Courriel du 03 mars 2020 envoyé par le Titulaire depuis l'adresse [...]liquibox.co au Requéran en langue anglaise.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« [Prénom Nom] et [Prénom Nom] (les « Requéran ») sont avocats au barreau de Paris (Annexe 1 : cartes d'identité, cartes professionnelles des Requéran et extraits de l'annuaire de l'ordre des avocats de Paris) et ont créé en 2012 une association d'avocats exerçant sous la dénomination ASTURA (Annexe 2 : extrait de l'annuaire de l'ordre des avocats de Paris).

Les requérants ont découvert le 3 mars 2020 que des escrocs usurpaient l'identité et la qualité d'avocat de [Prénom Nom], ainsi que de [Prénom Nom] et [Prénom Nom], avocates collaboratrices travaillant au sein du cabinet d'avocats Astura, dans le cadre d'escroqueries dites « arnaques au président ». Ces escrocs envoient des emails aux clients et interlocuteurs du cabinet Astura à partir du nom de domaine asturra.fr (le « Nom de Domaine ») qui a été réservé le 2 mars 2020 de mauvaise foi et en violation des droits de propriété intellectuelle des Requéran par une personne agissant sous le nom de [Prénom Nom] (le « Titulaire »).

Il y a urgence à ordonner le transfert du Nom de Domaine aux Requéran pour faire cesser ces agissements et protéger les victimes des escroqueries perpétrées par le Titulaire.

1. Intérêt à agir des Requérants

Conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (« 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 du CPCE.

En l'espèce, les Requérants ont un intérêt à agir pour demander le transfert du Nom de Domaine. Ils ont en effet créé une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, sous la dénomination ASTURA (Annexe 2). Le cabinet d'avocats Astura est recommandé en France par des journaux du secteur juridique de référence (Annexe 3 : extrait du Legal 500 Paris). Les Requérants sont également copropriétaires des droits suivants :

(i) la marque européenne ASTURA n°10538817 déposée le 3 janvier 2012 pour désigner notamment les services suivants en classe 45 : services juridiques ; services de contentieux (Annexe 4 : Notice complète de la marque européenne ASTURA) ;

(ii) le nom de domaine astura.fr, enregistré le 14 décembre 2011 (Annexe 5 : extrait de la base Whois du 23 avril 2020 du nom de domaine astura.fr et Annexe 6 : extrait d'une facture d'OVH NET prouvant que les titulaires du nom de domaine astura.fr sont bien [Prénom Nom] et [Prénom Nom]).

Les Requérants ont découvert le 3 mars 2020 que des escrocs usurpaient l'identité et la qualité d'avocat de [Prénom Nom], de [Prénom Nom] et de [Prénom Nom] travaillant au sein du cabinet Astura, dans le cadre d'une escroquerie dite « arnaque au président » très élaborée. Ces escrocs se sont notamment insérés dans une chaîne d'emails dans laquelle les correspondants (Astura, ses clients et d'autres interlocuteurs du cabinet Astura) échangeaient des informations au sujet d'un virement bancaire d'un montant d'environ 17.000.000 d'euros. En se faisant passer, tour à tour, pour les différentes parties prenantes, ces escrocs ont pris part à la conversation afin d'intercepter les informations communiquées par le destinataire du virement et de communiquer à Astura (intermédiaire du client auprès de la banque concernée par l'émission du virement) de fausses informations pour tenter de faire transférer lesdits fonds vers un autre compte bancaire. Pour ce faire, les escrocs se sont notamment fait passer pour [Prénom Nom], partie à la correspondance résultant de ladite chaîne d'emails en envoyant des emails à partir du Nom de Domaine qui a été réservé le 2 mars 2020 (Annexe 7 : extrait de la base Whois du 4 mars 2020 du nom de domaine asturra.fr). Le Nom de Domaine contrefait la marque ASTURA détenue par les Requérants. En effet:

(a) Le Nom de Domaine reprend le terme ASTURA, marque déposée par les Requérants sous laquelle ils exercent leur activité d'avocat par le biais de leur association, en se contentant d'y adjoindre un « r » ;

(b) Le Nom de Domaine est utilisé par le Titulaire pour intercepter des informations et adresser des emails frauduleux en se faisant passer pour les avocats travaillant dans le cabinet d'avocats Astura, activité comprise dans les services juridiques et les services de contentieux visés par la marque ASTURA.

Considérant ce qui précède, les Requérants justifient d'un intérêt à agir, en raison non seulement de l'atteinte à leur marque, mais également de l'usage frauduleux qui est fait du nom de domaine asturra.fr.

2. Motifs de la demande

Conformément à l'article L.45-2, 2 du CPCE, l'enregistrement d'un nom de domaine doit être refusé ou supprimé lorsqu'il 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. En l'espèce, le Nom de Domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle des Requérants (2.1).

Au regard des manœuvres frauduleuses entreprises par le Titulaire en utilisant le Nom de Domaine, le titulaire est manifestement dépourvu de tout intérêt légitime (2.2) et a enregistré et utilise le Nom de domaine de mauvaise foi (2.3).

2.1. Atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant

Conformément à l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à la marque, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, incluant le risque d'association du signe avec la marque. Il est rappelé que s'agissant de noms de domaines, l'adjonction de l'extension .fr ne peut être prise en compte pour distinguer un nom de domaine litigieux de la marque qu'il contrefait car elle ne se justifie que par des besoins techniques.

En l'espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, le Nom de Domaine contrefait la marque ASTURA détenue par les Requérants. En effet :

(a) le Nom de Domaine reprend le terme ASTURA à l'identique, marque déposée par les Requérants sous laquelle ils exercent leur activité d'avocat par le biais de leur association, en se contentant d'y ajouter un « r » (« asturra ») ; le Nom de Domaine est donc visuellement, phonétiquement et intellectuellement quasi identique à la marque ASTURA ;

(b) le Nom de Domaine est utilisé par le Titulaire pour intercepter des informations et adresser des emails frauduleux en se faisant passer pour les avocats travaillant dans le cabinet d'avocats Astura, activité comprise dans les services juridiques et les services de contentieux visés par la marque ASTURA. Le Titulaire usurpe à cette fin l'identité des Requérants et de leurs avocats collaborateurs et contrefait la marque des Requérants dans le cadre des emails qu'il adresse (Annexe 9 : chaîne d'emails du 2 mars 2020 au 3 mars 2020 transférée à Astura par la société cliente d'Astura).

Le Nom de Domaine crée donc dans l'esprit du public un risque de confusion évident avec la marque ASTURA et le nom de domaine astura.fr exploité par les Requérants.

Enfin, le Titulaire a choisi d'enregistrer le Nom de Domaine sous une extension .fr afin de créer une confusion supplémentaire avec le nom de domaine astura.fr enregistré par les Requérants sous cette même extension.

Par conséquent, le Nom de Domaine contrefait les droits de propriété intellectuelle des Requérants.

2.2. Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux. En effet, les Requérants n'ont pas autorisé le Titulaire à exploiter leur marque ASTURA ou à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque.

Conformément à l'article R.20-44-46 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut notamment résulter du fait, pour le Titulaire :

- d'utiliser ou de se préparer à utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine ;

- de faire un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation des Requérants.

En l'espèce, le Titulaire ne démontre aucun intérêt légitime pour enregistrer et utiliser le Nom de Domaine. En effet, le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou similaire au nom de domaine, et usurpe au contraire l'identité des Requérants et des avocats travaillant au sein de leur cabinet pour tenter d'escroquer leurs clients, en interceptant les correspondances échangées dans le cadre de chaînes d'emails et en renvoyant de fausses informations et instructions.

Ainsi, le 3 mars 2020 à 6 heures 16, [Prénom Nom] a envoyé un email en pensant s'adresser au titulaire du compte bancaire devant recevoir le virement (Monsieur [Prénom Nom]) et lui a demandé les coordonnées d'une personne à contacter au sein de la banque auprès de laquelle le virement devait avoir lieu (Annexe 10 : email adressé par [Prénom Nom] ([nom]@astura.fr) le 3 mars 2020 à 6 heures 16).

Cet email a été intercepté par les escrocs et envoyé à Monsieur [Prénom Nom] par ces derniers (Annexe 11 : email adressé par le Titulaire ([nom]@asturra.fr) le 3 mars 2020 à 6 heures 33). Monsieur [Prénom Nom], pensant écrire à l'adresse « [nom]@astura.fr » et donc répondre à l'email de [Prénom Nom], a donné les coordonnées de Monsieur [Prénom Nom], son conseiller bancaire (Annexe 12 : email adressé le 3 mars 2020 à 8 heures 35 par Monsieur [Prénom Nom] à l'adresse [nom]@asturra.fr).

En parallèle, les escrocs ont répondu à [Prénom Nom], en se faisant passer par Monsieur [Prénom Nom], en indiquant qu'il convenait de contacter [Nom] et en fournissant un autre numéro de téléphone que celui qui avait été communiqué par Monsieur [Prénom Nom] (Annexe 13 : email adressé le 3 mars 2020 à 7 heures 14 à l'adresse [Nom]@astura.fr).

2.3. Mauvaise foi du Titulaire

Conformément à l'article R.20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi du Titulaire peut notamment être caractérisée si le Titulaire a demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En l'espèce, l'enregistrement du Nom de Domaine est destiné à l'évidence à créer une confusion

avec le cabinet d'avocats Astura et crédibiliser l'usurpation d'identité à laquelle se livre le Titulaire. En effet, l'enregistrement du Nom de Domaine permet au titulaire d'écrire depuis l'adresse I[nom]@asturra.fr qui imite la réelle adresse email de [Prénom Nom] : I[nom]@astura.fr. La preuve de la mauvaise foi du Titulaire est dès lors rapportée. En conséquence, les Requérants demandent le transfert urgent à leur profit du nom de domaine asturra.fr, conformément à l'article L.45-6 du CPCE.».

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 <asturra.fr> est quasi-identique :

- À la marque de l'Union européenne « ASTURA » enregistrée le 03 janvier 2012 par le Requérant pour les classes 35, 38 et 45 ;
- Au nom de domaine <astura.fr> enregistré par le Requérant le 14 décembre 2011.

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 <asturra.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne antérieure « ASTURA » enregistrée le 03 janvier 2012 par le Requérant pour les classes 35, 38 et 45.

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 la marque européenne « ASTURA », numéro 10538817 enregistrée le 03 janvier 2012 pour les classes 35, 38 et 45 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <astura.fr> enregistré le 14 décembre 2011 ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire ne dispose d'aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <asturra.fr> ;

- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <asturra.fr> est une page indiquant « Ce site est inaccessible » ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <asturra.fr> sur le modèle nom.prénom@asturra.fr afin d'envoyer des courriels aux clients du Requérant ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <asturra.fr> sur le modèle [prénom.nom]@asturra.fr composé des prénom et nom du Requérant et de ses collaborateurs pour envoyer des courriels au nom et pour le compte du Requérant ;
- Les échanges de courriels entre les clients du Requérant et le Titulaire montrent que ce dernier connaissait le Requérant, sa marque et ses produits ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <asturra.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 <asturra.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 <asturra.fr> au profit du Requérant.

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 17 juin 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

