



DÉCISION DE L'AFNIC

bollores-energy.fr

Demande n° FR-2020-02183

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOLLORE SE

Le Titulaire du nom de domaine : Madame H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bollores-energy.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 octobre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 octobre 2021

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 octobre 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 30 octobre 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 26 novembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société NAMESHIELD aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre « de tous noms de domaine enregistrés sous une extension gérée par l'Afnic » ;
- Extrait Kbis du 12 octobre 2020 de la société BOLLORE SE immatriculée le 13 septembre 1990 sous le numéro 055 804 124 au R.C.S. de Quimper ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOLLORE » numéro 98739779 enregistrée le 01 juillet 1998 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BOLLORE » numéro 1021963 enregistrée le 08 décembre 1998 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BOLLORE » numéro 4055901 enregistrée le 24 septembre 2004 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 12 et 41 ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative en vigueur en France « BOLLORE ENERGY » numéro 1303490 enregistrée le 26 janvier 2016 par le Requérant pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « BOLLORE ENERGY » numéro 4226670 enregistrée le 17 novembre 2015 par le Requérant pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du 15 octobre 2020 du nom de domaine <bollores-energy.fr> enregistré le 13 octobre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bollore-energy.fr> enregistré par la société BOLLORE SA ;
- Capture d'écran du 15 octobre 2020 de la page « Le Groupe en bref » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bollore.com> ;
- Capture d'écran du 15 octobre 2020 de la page « BOLLORE ENERGY EN BREF » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bollore-energy.com> ;
- Capture d'écran du 19 octobre 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bollores-energy.fr> ;
- Capture d'écran du 19 octobre 2020 des résultats obtenus après une requête DNS Query ;

- Résultats obtenus le 15 octobre 2020 après une recherche sur les termes « bollores energy » effectuée sur le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2018-01621 concernant le nom de domaine <boursourama.fr> rendue le 10 août 2018.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOLLORE SE (le « Requéant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bollores-energy.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») 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 » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollores-energy.fr> enregistré le 13 octobre 2020 (Annexe 2).

Fondé en 1822, BOLLORE SE (le Requéant) est un groupe familial français dont l'activité est notamment liée au transport, à la logistique et à la communication. Il est également présent dans d'autres domaines d'activités comme l'automobile, les médias et les télécommunications. Figurant parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 24 843 millions d'euros (Annexe 3).

Sa filiale, la société BOLLORE ENERGY, est un acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière en France, en Suisse et en Allemagne (merci de consulter le site www.bollore-energy.com) (Annexe 4).

Le Requéant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques « BOLLORE », dont (Annexe 5):

- La marque française « BOLLORE » n° 98739779 enregistrée depuis le 1er juillet 1998 et dûment renouvelée ;
- La marque de l'Union Européenne « BOLLORE » n° 1021963 enregistrée depuis le 8 décembre 1998 et dûment renouvelée ;
- La marque de l'Union Européenne BOLLORE® n° 4055901 enregistrée depuis le 24 septembre 2004 et dûment renouvelée.

Il est également titulaire de plusieurs enregistrements de marques BOLLORE ENERGY®, dont (Annexe 6):

- La marque française BOLLORE ENERGY n° 4226670 enregistrée depuis le 17 novembre 2015 ;
- La marque internationale BOLLORE ENERGY n° 1303490 enregistrée depuis le 22 janvier 2016.

Le Requéant possède et communique également sur Internet par le biais de différents noms de domaine, notamment <bollore-energy.fr>, enregistré depuis le 8 janvier 2016 (Annexe 7).

Le nom de domaine litigieux <bollores-energy.fr> a été enregistré le 13 octobre 2020 (Annexe 2) et pointe vers une page d'erreur (Annexe 8). Par ailleurs, des serveurs MX sont configurés sur ce nom de domaine (Annexe 9).

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <bollores-energy.fr> est composé de la marque « BOLLORE ENERGY » dans son intégralité.

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollores-energy.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le nom de domaine <bollores-energy.fr> est similaire à aux marques antérieures « BOLLORE ENERGY » au point de prêter à confusion (Annexe 6). En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « BOLLORE ENERGY » dans son intégralité. Le Requêteur affirme que l'ajout de la lettre « S » et d'un tiret est insuffisant pour écarter tout risque de confusion. Il s'agit d'un cas de typosquatting : le nom a été construit ainsi pour profiter des potentielles erreurs de frappe des internautes en vue de détourner ceux-ci du site recherché. Ces infimes différences ne permettent pas d'écarter le risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque et le nom de domaine.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requêteur.

En conséquence, le Requêteur soutient que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bollores-energy.fr> le 13 octobre 2020, soit de plusieurs années après l'enregistrement des marques « BOLLORE ENERGY » (Annexe 6) et le dépôt du nom de domaine <bollore-energy.fr> (Annexe 7).

Le Requêteur indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requêteur et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « BOLLORE ENERGY ».

En outre, à la connaissance du Requêteur, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 8). Dès lors, le Requêteur soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques « BOLLORE ENERGY » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français (Annexes 3 et 4).

En outre, le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux <bollores-energy.fr> constitue la reproduction quasi à l'identique de la marque antérieure « BOLLORE ENERGY ». L'unique différence consiste dans l'ajout de la lettre « S » et d'un tiret au sein du nom de domaine, ce qui répond à la définition du typosquatting : le nom a été élaboré pour profiter des éventuelles erreurs de frappe des internautes en vue de détourner ceux-ci du site recherché, c'est-à-dire de la présence officiel de la filiale du Requêteur en ligne. Cette infime différence ne permet pas d'écarter le risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque et le nom de domaine.

Des éléments de faits similaires de typosquatting et d'usage pour page de parking ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au requérant : Décision SYRELI FR-2018-01621 <boursourama.fr> (Annexe 10).

Enfin, les termes « BOLLORES ENERGY » n'a pas d'autre signification excepté en relation avec le Requêteur et sa filiale BOLLORE ENERGY (Annexe 11).

Par conséquent, le Requêteur confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOLLORE ENERGY » du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <bollores-energy.fr> pointe vers une page d'erreur (Annexe 8). Par ailleurs, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 9), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il y existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

Par conséquent, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bollores-energy.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <bollores-energy.fr> à son profit.

[Liste des annexes].».

Le Requéant 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bollores-energy.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société BOLLORE SE immatriculée le 13 septembre 1990 sous le numéro 055 804 124 au R.C.S. de Quimper ;
- Similaire aux marques du Requéant et notamment à :
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « BOLLORE » numéro 98739779 enregistrée le 01 juillet 1998 et dûment renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39 ;
 - La composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « BOLLORE » numéro 1021963 enregistrée le 08 décembre 1998 et dûment renouvelée pour les classes 16, 17, 34, 35, 36, 38 et 39.
- Quasi-identique aux marques suivantes du Requéant :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « BOLLORE ENERGY » numéro 4226670 enregistrée le 17 novembre 2015 pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque internationale semi-figurative en vigueur en France « BOLLORE ENERGY » numéro 1303490 enregistrée le 26 janvier 2016 pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <bollores-erenergy.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requéran « BOLLLORE ENERGY » et notamment à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « BOLLLORE ENERGY » numéro 4226670 enregistrée le 17 novembre 2015 car il est composé de la marque « BOLLLORE ENERGY » reprise à l'identique avec l'ajout de la lettre « S » au terme « BOLLLORE ».

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

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requéran déclare qu'il ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Titulaire et qu'il ne l'a pas autorisé à enregistrer le nom de domaine <bollores-energy.fr> ;

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéran, la société BOLLLORE SE, est une des entités du Groupe BOLLLORE qui figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales avec plus de 84 000 collaborateurs dans le monde ;
- Le Requéran est titulaire de plusieurs marques « BOLLLORE ENERGY » couvrant notamment des services de « *production de toutes formes d'énergies ; traitement et transformation de produits pétroliers, huiles, gaz, et combustibles etc.* » ;
- Le nom de domaine <bollores-energy.fr> du Titulaire est la reprise à l'identique de la composante verbale de la marque « BOLLLORE ENERGY » ; l'ajout de la lettre « s » au terme « bollore » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces faits.

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

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <bollores-energy.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 <bollores-energy.fr> au profit du Requéran, la société BOLLLORE SE.

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 8 décembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

