



DÉCISION DE L'AFNIC

batkor.fr

Demande n° FR-2020-02096

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BRICORAMA FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : batkor.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 novembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 novembre 2020

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 juillet 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 07 août 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), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 septembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Mandat donné le 07 avril 2020 par le Requérant à la société DEPRES GUIGNOT ASSOCIES pour obtenir la transmission du nom de domaine <batkor.fr> par la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 07 janvier 2020 de la société BRICORAMA FRANCE immatriculée le 18 août 1998 sous le numéro 406 680 314 au R.C.S. de Créteil et ayant pour activités « *toutes activités de négoce en gros, au détail, ferme ou à la commission, ainsi que la représentation de tous articles, produits et matériaux liés au bricolage, au jardinage, à l'équipement de la personne, à l'animalerie, aux produits d'alimentation générale, au commerce de détail d'ameublement, aux loisirs, à l'équipement de la maison, au bâtiment et à la vente de meubles* » ;
- Notice complète de la marque française « BATKOR » numéro 99786982 enregistrée le 16 avril 1999 par le Requérant, la société BRICORAMA FRANCE, et dûment renouvelée le 14 avril 2009 pour les classes 2, 6 et 19 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BATKOR » numéro 1358928 enregistrée le 15 octobre 1999 par le Requérant, la société BRICORAMA FRANCE et dûment renouvelée pour les classes 2, 6 et 19 ;
- Notice complète de la marque française « Batkor L'ENTREPOT A PRIX DEPOT » numéro 3932339 enregistrée le 03 juillet 2012 par le Requérant, la société BRICORAMA FRANCE, pour la classe 7
- Courrier du 11 juillet 2002 à l'attention du Requérant et ayant pour objet le renouvellement du nom de domaine <batkor.fr> par la société BATKOR S.A.S. ;
- Courrier du 22 décembre 2003 à l'attention du Requérant et ayant pour objet la confirmation de l'inscription de changement de propriété du nom de domaine <batkor.fr> au bénéfice du Requérant, la société BRICORAMA FRANCE ;
- Courrier du 28 décembre 2004 à l'attention du Requérant et ayant pour objet le renouvellement pour une période de deux ans du nom de domaine <batkor.fr> ;
- Courrier du 01 octobre 2008 à l'attention du Requérant et ayant pour objet le renouvellement pour une période de deux ans du nom de domaine <batkor.fr> ;
- Page wikipédia du 08 juillet 2020 dédiée à « Bricorama » ;
- Capture d'écran datée du 08 juillet 2020 de la page « Historique » du site web « societe.bricorama.fr/le-groupe/historique/ » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <batkor.com> enregistré le 24 janvier 1999 ne permettant pas d'identifier son titulaire ;
- Captures d'écrans des pages « Accueil-bollene » et « Accueil-bobigny » extraite du site

- web <http://batkor.com> ;
- Capture d'écran du 08 juillet 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <batkor.fr> ;
- Article intitulé « Expertise Offline – Communiquez efficacement par le print » publié sur le site internet <https://www.infra.fr> ;
- Capture d'écran du 08 juillet 2020 de la page d'accueil du site web <https://www.werma.com/fr/> ;
- Capture d'écran du 08 juillet 2020 de la page d'accueil du site web <https://www.activ-travaux.com> ;
- Divulgarion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 17 avril 2020 concernant le nom de domaine <batkor.fr> ;
- Courrier recommandé et courriel, rédigé en langue anglaise, du 28 avril 2020 du représentant du Requéant à l'attention du Titulaire le mettant en demeure de transférer le nom de domaine <batkor.fr> au bénéfice du Requéant ;
- Courriel du Titulaire, du 28 avril 2020 en réponse au courriel de la même date du Requéant ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2020-01944 concernant le nom de domaine <batkor.fr> rendue le 28 février 2020 ;
- Copie de l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques depuis le site web <https://www.legifrance.gouv.fr> ;
- Copie du Règlement SYRELI approuvé par le ministre chargé des communications électroniques le 21 octobre 2011 ;
- Copie de l'article L121-2 du code de la consommation depuis le site web <https://www.legifrance.gouv.fr> ;
- Copie de l'article 1240 du code civil depuis le site web <https://www.legifrance.gouv.fr>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par décision n° FR-2020-01944, l'AFNIC a débouté la demande de BRICORAMA France de transmission forcée du nom de domaine batkor.fr au motif que « les pièces fournies par le Requéant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R.20-44-46 du CPCE. » (Pièce n°1)

Dans ces circonstances, BRICORAMA France soumet une seconde demande SYRELI auprès de l'AFNIC avec des pièces complémentaires tendant à démontrer l'absence d'intérêt légitime et de mauvaise foi du Titulaire.

I. A titre liminaire : la charge de la preuve de l'intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire n'appartient pas à BRICORAMA

L'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose que : "Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...) 2° 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 ;" (Pièce n°2)

La Loi dispose donc clairement qu'il appartient au titulaire d'un nom de domaine de démontrer un intérêt légitime et sa bonne foi si un tiers s'opposait à son enregistrement ou à son renouvellement. D'ailleurs, le Règlement de l'AFNIC ne stipule nullement que, à l'inverse de la lettre de l'article L.45-2 du CPCE, le requérant est tenu de démontrer que le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime ou agit de mauvaise foi. Au contraire, le règlement ne fait que reprendre la lettre de l'article L.45-2 du CPCE. (Pièce n°3, p.8)

Or, l'AFNIC inverse la charge de la preuve en imposant à BRICORAMA de démontrer l'absence d'intérêt légitime et l'absence de bonne foi du titulaire de batkor.fr alors que lors de la première procédure Syreli, BRICORAMA ne pouvait prendre attache avec ce dernier en raison de son anonymat et que cette preuve est par essence impossible s'agissant de faits négatifs.

Ainsi, l'AFNIC n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en énonçant d'une part

que le titulaire a refusé de répondre à la sollicitation de l'AFNIC dans le cadre de la procédure SYRELI n° FR-2020-01944 et d'autre part que le nom de domaine www.batkor.fr était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de BRICORAMA FRANCE.

En effet, l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de BRICORAMA étant caractérisée et reconnue par l'AFNIC dans sa décision, la lettre de l'article L.45-2 du CPCE n'imposait pas à BRICORAMA de démontrer au surplus la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire. De surcroît, le refus de collaborer du titulaire aurait dû être suffisant pour démontrer à tout le moins sa mauvaise foi. (Pièce n°1)

Compte tenu de ce qui précède, l'AFNIC de prendra en considération dans sa décision les moyens limités en la possession de BRICORAMA pour démontrer l'absence d'intérêt légitime et l'absence de bonne foi du titulaire de [batkor.fr](http://www.batkor.fr) dans la présente procédure

II. BRICORAMA France a intérêt à agir contre le titulaire de www.batkor.fr

BRICORAMA FRANCE a créé en 1983 les magasins BATKOR spécialisés dans la vente d'outillage et de matériaux de construction pour le second œuvre. (Pièce n°4.1 et 4.2)

Les enseignes BATKOR exploitent le nom de domaine www.batkor.com depuis son enregistrement le 24 janvier 1999 (Pièce n°6.1 et 6.2) et ont exploité le nom de domaine litigieux www.batkor.fr entre 2001 et 2011 (Pièce n°7).

Conformément à la décision n° FR-2020-01944 (Pièce n°1), l'AFNIC constatera que BRICORAMA France a intérêt à agir contre le titulaire de www.batkor.fr en ce que ce nom de domaine est identique ou similaire aux marques « BATKOR » de BRICORAMA et identique à son nom de domaine www.batkor.com antérieur.

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

a. L'atteinte aux droits de BRICORAMA France

Le nom de domaine www.batkor.fr est identique aux marques de BRICORAMA, notamment la marque de l'union européenne BATKOR n°1358928 et la marque française BATKOR n°99786982 enregistrée le 16 avril 1999.

Cette reproduction à l'identique des marques de BRICORAMA France est contrefaisante en ce qu'elle crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du consommateur qui est légitimement conduit à considérer que le site www.batkor.fr appartient à BRICORAMA et qu'il peut y trouver des informations sur l'enseigne BATKOR.

De même, ce nom de domaine est identique au nom de domaine www.batkor.com enregistré par BRICORAMA ce qui est susceptible d'être condamné sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Pièce n°8.1) et sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses de l'article L.121-2 du code de la consommation. (Pièce n°8.2)

En effet, le titulaire du nom de domaine www.batkor.fr trompe le consommateur en s'appropriant de manière indue le nom de l'enseigne BATKOR pour attirer des internautes sur son site sur lequel ne sont vendus que des espaces publicitaires (Pièce n°9.1 à 9.3), notamment pour des annonceurs concurrents de BATKOR (Pièce n°9.4), alors que ceux-ci peuvent penser légitimement y trouver des informations sur l'enseigne BATKOR.

BRICORAMA FRANCE est titulaire des marques suivantes (Pièce n°5) :

- « BATKOR » marque de l'Union Européenne n°1358928 enregistrée le 15 octobre 1999,
- « BATKOR » marque française n°99786982 enregistrée le 16 avril 1999 et
- « BATKOR L'ENTREPOT A PRIX DEPOT » marque française n°3932339 enregistrée le 3 juillet 2012.

Conformément à la décision n° FR-2020-01944 (Pièce n°1), l'AFNIC constatera que le nom de domaine www.batkor.fr porte atteinte aux marques « BATKOR » et « BATKOR L'ENTREPOT A PRIX DEPOT » de BRICORAMA et à son nom de domaine antérieur www.batkor.com. De même, l'AFNIC prendra en considération le caractère trompeur du nom de domaine www.batkor.fr enregistré pour obtenir de manière indue des revenus publicitaires.

b. A titre surabondant, la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du titulaire

• L'absence d'intérêt légitime : le titulaire a proposé de vendre le nom de domaine à BRICORAMA

Le conseil de BRICORAMA France a fait une demande de levée d'anonymat à l'encontre du titulaire du nom de domaine litigieux www.batkor.fr motivée par l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Le 17 avril 2020, l'AFNIC a fait droit à cette demande en désignant Monsieur P. (ressortissant polonais) comme titulaire du nom de domaine www.batkor.fr et en révélant ses coordonnées (Pièce

n°10).

Le 28 avril 2020, le conseil de BRICORAMA a envoyé audit titulaire une lettre de mise en demeure en anglais (« cease and desist letter ») de transférer immédiatement le nom de domaine litigieux qui viole les droits de BRICORAMA France sur les marques BATKOR antérieures. (Pièce n°11)

Le Titulaire du nom de domaine litigieux a répondu le même jour que BRICORAMA n'aurait aucun droit sur ce nom de domaine compte tenu du débouté de la première demande SYRELI. Le Titulaire indique cependant qu'il n'en ferait pas usage et que ce nom de domaine est en vente pour la somme de 2900 euros. (Pièce n°12)

En déclarant ne pas avoir d'usage du site www.batkor.fr, le titulaire admet que celui-ci ne correspond à aucune activité. Bien au contraire, la seule intention du titulaire est de vendre ce nom de domaine au plus offrant et par hypothèse à BRICORAMA France, titulaire des marques BATKOR et exploitant des enseignes éponymes.

Au regard de ce qui précède, il est manifeste que le titulaire du nom de domaine www.batkor.fr est un cybersquatteur dont la véritable activité est de vendre à un prix exorbitant des sites contrefaisants les droits des tiers. Par conséquent, l'AFNIC jugera que le titulaire du nom de domaine www.batkor.fr est dénué de tout intérêt légitime à le conserver.

• La mauvaise foi du titulaire : le titulaire nie les droits de propriété intellectuelle de BRICORAMA et parasite son activité

Tout d'abord, la mauvaise foi du titulaire se déduit de l'absence de réponse à la sollicitation par l'AFNIC lors de la première procédure ayant conduit à la décision de rejet n° FR-2020-01944 (Pièce n°1). Nul doute qu'un titulaire de bonne foi se serait défendu à cette occasion.

Ensuite, en réponse à la mise en demeure envoyée par le conseil de BRICORAMA, titulaire n'a pas hésité à prétendre que BRICORAMA n'aurait aucun droit sur ce nom de domaine et que le nom de domaine www.batkor.fr ne contreferait aucune marque alors que BRICORAMA lui a opposé une marque européenne et une marque française identiques et antérieures ! (Pièce n°12)

La mauvaise foi du titulaire est patente et révèle un comportement de cybersquatteur.

De surcroît, l'AFNIC ne peut que constater que le titulaire fait preuve d'une grande mauvaise foi en prétendant ne plus utiliser le nom de domaine www.batkor.fr depuis 2 ans alors que ce site internet est toujours accessible et propose à ses visiteurs des liens publicitaires sponsorisés vers des sites proposant notamment des produits et services concurrent de BATKOR. (Pièce n°9)

En réalité, le titulaire tire un revenu (qu'il serait cependant prêt à abandonner contre 2900€) grâce au risque de confusion évident suscité chez les clients de l'enseigne BATKOR.

Ce comportement de parfaite mauvaise foi caractérise les faits de cybersquatting que BRICORAMA France subit et qui lui causent un grave préjudice.

Par conséquent, en application du Règlement de l'AFNIC et de l'article L.45-2 du CPCE, le nom de domaine www.batkor.fr doit être transféré à BRICORAMA France.».

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 Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <batkor.fr> était :

- Identique aux marques suivantes du Requêteur :
 - La marque française « BATKOR » numéro 99786982 enregistrée le 16 avril 1999 et dûment renouvelée le 14 avril 2009 pour les classes 2, 6 et 19 ;
 - La marque de l'Union européenne « BATKOR » numéro 1358928 enregistrée le 15 octobre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 2, 6 et 19 ;
- Similaire à la marque française « Batkor L'ENTREPOT A PRIX DEPOT » numéro 3932339 enregistrée le 03 juillet 2012 par le Requêteur, la société BRICORAMA FRANCE, pour la classe 7.

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 <batkor.fr> est identique aux marques antérieures du Requêteur et notamment à la marque de l'Union européenne « BATKOR » numéro 1358928 enregistrée le 15 octobre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 2, 6 et 19.

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

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, la société BRICORAMA FRANCE immatriculée le 18 août 1998 sous le numéro 406 680 314 au R.C.S. de Créteil et ayant pour activités « *toutes activités de négoce en gros, au détail, ferme ou à la commission, ainsi que la représentation de tous articles, produits et matériaux liés au bricolage, au jardinage, à l'équipement de la personne, à l'animalerie, aux produits d'alimentation générale, au commerce de détail d'ameublement, aux loisirs, à l'équipement de la maison, au bâtiment et à la vente de meubles* » est titulaire de plusieurs marques et notamment :
 - La marque française « BATKOR » numéro 99786982 enregistrée le 16 avril 1999 et dûment renouvelée le 14 avril 2009 pour les classes 2, 6 et 19 ;
 - La marque de l'Union européenne « BATKOR » numéro 1358928 enregistrée le 15 octobre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 2, 6 et 19 ;
 - La marque française « Batkor L'ENTREPOT A PRIX DEPOT » numéro 3932339 enregistrée le 03 juillet 2012 pour la classe 7
- Le Requêteur déclare être titulaire du nom de domaine <batkor.com> ; cependant la pièce visée par cette déclaration ne permet pas d'identifier son titulaire ;
- Le Requêteur, immatriculé le 18 août 1998, indique avoir lancé l'enseigne « BATKOR » en 1983 ;
- La Requêteur démontre avoir été titulaire du nom de domaine <batkor.fr> ;
- Le 28 avril 2020, le représentant du Requêteur a adressé au Titulaire un courriel et un courrier postal de mise en demeure en anglais (« cease and desist letter ») de transférer le nom de domaine <batkor.fr> au bénéfice du Requêteur ;
- Le Titulaire a répondu le même jour que « *BRICORAMA n'aurait aucun droit sur ce nom de domaine compte tenu du débouté de la première demande SYRELI. Le Titulaire indique cependant qu'il n'en ferait pas usage et que ce nom de domaine est en vente pour la somme de 2900 euros* » ;
- Le nom de domaine <batkor.fr> reproduit à l'identique la marque de l'Union européenne « BATKOR » du Requêteur ;

- Le nom de domaine <batkor.fr> renvoie vers une page parking présentant des liens hypertextes redirigeant les internautes vers des sites web proposant des produits et services concurrents à ceux protégés par les marques du Requéant et notamment : « Rénovation maison appartement – Des travaux aux meilleurs prix – Artisans fiables et compétents ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le titulaire avait enregistré le nom de domaine <batkor.fr> dans le seul but de profiter de la renommée du Requéant et 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 <batkor.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 <batkor.fr> au profit du Requéant, la société BRICORAMA FRANCE.

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 18 septembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

