

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

orange-immobilier-locatif.fr

Demande n° FR-2021-02433



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ORANGE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : orange-immobilier-locatif.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 juin 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 2 juin 2022

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 juin 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 9 juillet 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 5 août 2021.

III. Argumentation des parties

iii. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.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 :

- Extrait Kbis du 25 mai 2021 de la société ORANGE immatriculée le 29 janvier 2001 sous le numéro 380 129 866 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « orange » numéro 001079169 enregistrée le 17 février 1999 et régulièrement renouvelée par la société britannique Orange Brand Services Limited pour les classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ; ladite marque a fait l'objet de concessions de licence ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « ORANGE » numéro 000127837 enregistrée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée par la société britannique Orange Brand Services Limited pour les classes 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ; ladite marque a fait l'objet de concessions de licence ;
- Notice complète de la marque verbale française « ORANGE » numéro 94511028 enregistrée le 15 mars 1994 et régulièrement renouvelée par la société britannique Orange Brand Services Limited pour les classes 9 et 38 ; ladite marque a fait l'objet d'une concession de licence auprès de la société FRANCE TELECOM, devenue la société ORANGE (inscription n° 572259, BOPI 2012-17) ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « ORANGE » numéro 94513282 enregistrée le 29 mars 1994 et régulièrement renouvelée par la société britannique Orange Brand Services Limited pour les classes 9 et 38 ; ladite marque a fait l'objet d'une concession de licence auprès de la société FRANCE TELECOM, devenue la société ORANGE (inscription n° 572259, BOPI 2012-17) ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « ORANGE GROUP » numéro 011825941 enregistrée le 17 mai 2013 et régulièrement renouvelée par la société britannique Orange Brand Services Limited pour les classes 9, 38 et 42 ;
- Courrier de la société britannique Orange Brand Services Limited autorisant le Requéran, la société ORANGE, à « mettre en œuvre, toute démarche, procédure, action, recours, visant à obtenir, à son profit, le transfert et/ou la suppression de tous noms de domaine (...) de nature à porter atteinte aux marques » appartenant à la société Orange Brand Services Limited ;
- Extrait du 17 juin 2021 de la base Whois du nom de domaine <orange-business.fr> enregistré le 25 janvier 2005 par le Requéran ;
- Extrait du 17 juin 2021 de la base Whois du nom de domaine <orange.fr> enregistré le 1er février 2001 par le Requéran ;
- Extrait du 17 juin 2021 de la base Whois du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> enregistré le 2 juin 2021 sous diffusion restreinte ;
- Divulgarion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 11 juin 2021 concernant le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> ;
- Divulgarion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 3 juin 2021 concernant le nom de domaine <groupe-orange.fr> ;
- Extrait du procès-verbal d'Assemblée Générale du 28 mai 2013 actant le

- changement de dénomination sociale et statuts mis à jour ;
- Capture d'écran du 18 juin 2021 de la page « MENTIONS LEGALES » du site web <https://immobilier.orange.com> ;
- Capture d'écran du 22 juin 2021 de la page « Informations légales » du site web <https://www.orange.fr> ;
- Capture d'écran du 17 juin 2021 de la page « MENTIONS LEGALES » du site web <https://www.orange.com> ;
- Captures d'écran non datées de la page « Le groupe Orange » indiquée comme appartenant au site web <https://www.orange.com> ;
- Capture d'écran non datée de la page « Orange en 1 minute » indiquée comme appartenant au site web <https://www.orange.com> ;
- Capture d'écran non datée de la page « Le Groupe Orange, un opérateur multi-services » indiquée comme appartenant au site web <https://www.orange-business.com> ;
- Capture d'écran non datée d'une page d'accueil indiquée comme appartenant au site web <https://immobilier.orange.com> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 10 juin 2021 à la requête du Requérant sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> ;
- Résultats obtenus le 17 juin 2021 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Captures d'écran du 18 juin 2021 à partir du site web <https://web.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.immobilier.orange.com> ;
- Document intitulé « INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION ET AUX TITRES DE PARTICIPATION » concernant le groupe ORANGE ;
- Article de presse intitulé « Orange, le fournisseur historique de téléphonie mobile français » extrait du site web <https://www.afa-france.com> ;
- Article de presse du 28 mai 2013 intitulé « Orange sera le seul et unique nom de France Télécom » extrait du site web <https://www.nouvelobs.com> ;
- Article de presse du 30 mai 2000 intitulé « France Télécom rachète l'opérateur Orange » extrait du site web <https://www.nouvelobs.com> ;
- Article de presse du 16 juin 2020 intitulé « L'AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance face aux propositions d'investissement dans les parkings » extrait du site web <https://www.amf-france.org> ;
- Brochure « ORANGE 2021 » ;
- Brochure « le Groupe en 2006 » ;
- Extrait d'une « liste noire » publiée par la Banque de France.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« I. INTÉRÊT À AGIR DE LA SOCIÉTÉ ORANGE

A. Présentation du Groupe ORANGE et de la société ORANGE

Le Groupe ORANGE est un groupe de télécommunications de premier plan au niveau mondial, lequel commercialise notamment des services de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de télévision, ainsi que des produits et services en lien avec ces services, et notamment des services bancaires et financiers.

Avec plus de 250 millions de clients à travers le monde, répartis sur les cinq continents (dans 220 pays ou territoires), le Groupe ORANGE, mondialement connu, est l'un des plus importants fournisseurs de services de télécommunications.

Il réalise ainsi un chiffre d'affaires de 42,3 milliards d'euros pour un résultat net d'exploitation de 5,5 milliards d'euros.

[Annexe n° 1.1 : Présentation du Groupe ORANGE, 2021]

Maison mère du Groupe, la société ORANGE (ci-après désignée « ORANGE » ou la « Requérante »), commercialise directement, ou par l'intermédiaire de ses filiales, les nombreux services qu'elle propose dans ses différents domaines d'activité (téléphonie, internet, télévision, etc.).

[Annexe n° 1.2 : Extrait k-bis d'Orange]

Fondée en 1991, et historiquement connue sous le nom de « France Telecom », la requérante a fait l'acquisition du groupe britannique ORANGE, en 2000.

[Annexe n° 1.3 : Article relatif à l'acquisition du Groupe ORANGE, Le Nouvel Obs, 30 mai 2000]

En 2006, la Requérante a entamé le rebranding global de son groupe, proposant ainsi la plupart de ses services sous le nom « ORANGE », qui devint également son nom commercial.

[Annexe n° 1.4 : Histoire du Groupe Orange (article publié sur le site internet AFA-France)]

[Annexe n° 1.5 : Présentation du Groupe ORANGE, 2006]

Enfin, ORANGE est devenue la dénomination sociale de la Requérante, le 1er juillet 2013.

[Annexe n° 1.6] : Article relatif au changement de dénomination sociale d'Orange, Le Nouvel Obs, 28/05/2013]

[Annexe n° 1.7] : Extrait du PV d'AG du 28/05/2013 actant le changement de dénomination sociale et statuts mis à jour

B. Les droits de la société ORANGE sur le nom « ORANGE »

Outre le fait que le nom « ORANGE » constitue à la fois la dénomination sociale et le nom commercial de la Requérante, cette dernière détient par ailleurs de nombreux autres droits sur ce nom.

ORANGE est ainsi propriétaire de plusieurs noms de domaines, parmi lesquels le nom de domaine <orange.fr>, enregistré depuis le 1er février 2001, qui désigne le site commercial et portail d'information d'ORANGE à destination du grand public français.

[Annexe n° 2.1 : Whois du nom de domaine <orange.fr>]

Édité par le GIE ORANGE PORTAILS, filiale d'ORANGE, ce site est hébergé et exploité par ORANGE qui présente sur celui-ci l'ensemble de ses offres à destination du grand public.

[Annexe n° 2.2 : Mentions légales du site internet www.orange.fr]

ORANGE est également propriétaire du nom de domaine <orange-business.fr>, enregistré depuis le 25 janvier 2005.

[Annexe n° 2.3 : Whois du nom de domaine <orange-business.fr>]

ORANGE détient également des licences d'utilisation des marques et noms de domaine enregistrés au nom de la société de droit britannique ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (ci-après, « OBSL »), sa filiale en charge de la gestion des marques et noms de domaine « ORANGE » pour le compte de l'ensemble du Groupe ORANGE. OBSL

appartient à 100% à la société ORANGE.

[Annexe n° 1.8 : Liste des filiales et participations de la société ORANGE, 2019 ; cf. : page 6]

ORANGE est ainsi titulaire d'une licence sur les marques suivantes :

✓ la marque verbale française « ORANGE » déposée le 15 mars 1994 et enregistrée sous le n° 94 511 028 pour désigner divers produits et services relevant des classes 9 et 38, dont les « appareils et instruments électriques et électroniques de communications et de télécommunications ; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, la réception, la saisie et le stockage de données informatiques ; Télécommunications et services de communications, de téléphonie, de télécopie, de télex, de réception et de transmission de messages, d'appel radioélectrique et de messagerie électronique ; transmission, réception et diffusion de données et d'informations. »

[Annexe n° 3.1 : Notice de la marque ORANGE, n°94 511 028, extraite de la base de données officielle de l'INPI]

✓ la marque verbale de l'Union européenne « ORANGE » déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n° 127837 pour désigner divers produits et services relevant des classes 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 et 42, dont les « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; (...) informations financières ; cotations en Bourse ; services d'informations en matière de titres et d'actions ; courtage d'actions et d'obligations, aucun n'étant un service de courtage d'actions et d'obligations, gestion de fonds, investissements de capitaux et de fonds de placement. (...) téléphones ; appareils de radiomessagerie ; appareils et instruments de télécommunication ; appareils et instruments de communication ; (...) Services de télécommunication (...) ; diffusion ou transmission de programmes radio ou télévisés. »

[Annexe n° 3.2 : Notice de la marque ORANGE, n°127837, extraite de la base de données officielle de l'EUIPO et extrait de la publication de l'inscription de la licence au profit d'ORANGE]



✓ la marque semi-figurative française , déposée le 29 mars 1994 et enregistrée sous le n° 94 513 282, pour désigner divers produits et services relevant des classes 9 et 38, dont les « appareils et instruments électriques et électroniques de communications et de télécommunications ; (...) récepteurs (audio et vidéo) et transmetteurs pour satellite. Télécommunications et services de communications, de téléphonie, de télécopie, de télex, de réception et de transmission de messages, d'appel radioélectrique et de messagerie électronique ; transmission, réception et diffusion de données et d'informations ; services d'informations en-ligne ; diffusion de programmes de radio ou de télévision et de télévision par câble ; informations en matière de télécommunications ».

[Annexe n° 3.3 : Notice de la marque ORANGE, n°94 513 282, extraite de la base de données officielle de l'INPI]



✓ la marque semi-figurative de l'Union européenne , déposée le 17 février 1999 et enregistrée sous le n° 1079169 pour désigner divers produits et services relevant des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, dont les « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; appareils et instruments de communications et de télécommunications (...) ; services d'informations financières ; cotations en Bourse ; services d'informations en matière de titres et d'actions ; courtage d'actions et

d'obligations; activités de collecte de fonds; collectes de bienfaisance, organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de fonds; parrainage financier; services de ristourne; aucun n'étant un service de courtage d'actions et d'obligations, de gestion de fonds, d'investissement de capitaux et d'investissement de fonds (...) ; services de télécommunication, communication, téléphonie (...)

[Annexe n° 3.4 : Notice de la marque ORANGE, n°1079169, extraite de la base de données officielle de l'EU IPO et extrait de la publication de l'inscription de la licence au profit d'ORANGE]

La licence détenue par ORANGE sur ces marques a été régulièrement enregistrée auprès des registres des marques concernées, ainsi que cela ressort des fiches d'identités desdites marques et de l'extrait de la publication de l'inscription de la licence au profit d'ORANGE (cf. : Annexes 3.1 à 3.4).

En outre, la marque verbale de l'Union européenne « ORANGE GROUP » déposée le 17 mai 2013 et enregistrée sous le n° 11825941 pour désigner divers produits et services relevant des classes 9, 38 et 42, 44 et 45, est également exploitée par la Requérante en vertu de la licence qui lui a été consentie par OBSL, même si la licence pour cette marque n'a pas été enregistrée et publiée au registre des marques.

[Annexe n° 3.5 : Notice de la marque ORANGE, n°11825941, extraite de la base de données officielle de l'EU IPO]

Compte-tenu de la licence qui lui a été octroyée par sa filiale OBSL, qu'elle détient à 100%, la Requérante a incontestablement intérêt à solliciter le transfert, à son profit, de tout nom de domaine en <.fr> qui porte atteinte aux marques susvisées.

Au surplus, et afin d'éviter tout débat éventuel à ce sujet, la Requérante produit aux présents débats un courrier émanant de la société OBSL confirmant expressément, qu'en vertu du contrat de licence conclu entre elles, ORANGE est autorisée à exercer toute action, tout recours et toute procédure, en ce compris la mise en œuvre des procédures SYRELL, afin de solliciter le blocage, la suppression et/ou le transfert de tout nom dont les extensions sont gérées par l'AFNIC, et notamment les noms de domaine ayant une extension en <.FR>, et ce sur le fondement des marques appartenant à la société OBSL.

[Annexe n° 4 : Courrier de la société OBSL confirmant que la société ORANGE est autorisée à mettre en œuvre toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire afin d'obtenir le blocage, le transfert ou la suppression de noms de domaine portant atteinte aux marques ORANGE appartenant à OBSL]

Le logo constitue également l'enseigne de l'ensemble des boutiques de la société ORANGE, et ce depuis 2006 (date à laquelle la Requérante a généralisé l'utilisation du nom ORANGE, cf. : Annexes 1.4 et 1.5).

Exemples : [images]

→ Sur le seul territoire français, la Requérante exploite plus de 520 boutiques « ORANGE ».

La liste complète de ces boutiques est accessible à l'adresse URL : <https://agence.orange.fr/fr>.

□ ORANGE est également l'éditrice et l'exploitante de nombreux site internet, parmi lesquels :


- le site internet www.orange.com, site institutionnel du Groupe ORANGE,
- ou encore, le site internet www.immobilier.orange.com, sur lequel sont présentés les activités de la Direction Immobilier du Groupe ORANGE,

tel que cela ressort des mentions légales desdits sites.

[Annexe n° 5.1 : Mentions légales du site internet orange.com

[Annexe n° 5.2 : Mentions légale du site internet immobilier.orange.com]

Enfin, la Requérante est également titulaire des droits d'auteur portant sur le logo

ORANGE : «  », et sur les différents sites internet dont elle est l'éditrice et/ou l'exploitante.

En résumé, le terme « ORANGE » constitue tout à la fois :

- le nom commercial de la Requérante, et ce depuis à tout le moins 2006 ;
- l'enseigne des boutiques exploitées par la Requérante, également depuis 2006 ;
- la dénomination sociale de la Requérante, depuis le 1er juillet 2013 ;
- les noms de domaine <orange.fr> et <orange-business> respectivement enregistrés depuis 2001 et 2005 au nom de la Requérante ;
- et, les marques « ORANGE » exploitées par la Requérante, en vertu d'un contrat de licence conclu avec le titulaire desdits marques, la société OBSL, dont la Requérante est l'associée unique, étant précisé que la plus ancienne de ces marques (la marque française « ORANGE » n° 94511028) a été déposée en 1994 et est exploitée depuis lors sans discontinuer.

Or, ORANGE a récemment découvert qu'une même personne avait procédé, par l'intermédiaire du Registrar EPAG Domainservices GmbH, à la réservation du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr>

[Annexe n° 6 : whois du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr>]

Comme il le sera démontré ci-après, la réservation de ces noms de domaine, et en particulier du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> (ci-après, le « Nom de Domaine Litigieux ») a été faite à des fins purement frauduleuses, ce qui justifiera son transfert au profit de la Requérante.

II. L'ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ORANGE JUSTIFIANT LE TRANSFERT À SON PROFIT DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

L'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») prévoit 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 (...). »

L'article L. 45-2 du même Code, auquel l'article L. 45-6 renvoie, dispose pour sa part que :

« Dans le respect des principes rappelées 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 :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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. (...) ».

Conformément à la jurisprudence constante du Collège SYRELI de l'AFNIC (ci-après, le « Collège »), les marques constituent des droits de propriété intellectuelle.

Le Collège a par ailleurs eu l'occasion de juger que constituent des droits garantis par la loi le « nom commercial et nom de domaine en tant que signes distinctifs peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requérent justifie pour chacun :

- de droits sur son signe distinctif,

- de l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,

- du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur ». (cf. : Décision FR-2019-01928 du 30 janvier 2019, <stephane-plaza-immobilier.fr>).

La dénomination sociale – droit de propriété industrielle juridiquement distinct du nom commercial – a vocation à bénéficier de la même protection, dans les mêmes conditions¹.

Il a enfin été jugé à plusieurs reprises par le Collège qu'un nom de domaine portait atteinte à des droits garantis par la loi lorsqu'il était démontré que le nom de domaine était le moyen d'une escroquerie.

L'article R20-44-46 du même Code prévoit enfin que :

« (...) Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale

En tant que de besoin, il est rappelé que :

✓ la dénomination sociale est le nom sous lequel une société est identifiée dans ses statuts et au registre du commerce et des sociétés,

✓ le nom commercial, qui peut différer de la dénomination sociale, est le nom qu'une société utilise effectivement dans les rapports avec sa clientèle,

✓ et l'enseigne identifie le local d'exploitation (une boutique, par exemple).

ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Une telle mauvaise foi est, a fortiori, caractérisée lorsque le nom de domaine a été

enregistré dans le but d'usurper l'identité du titulaire d'un droit reconnu sur ce nom et de commettre des actes délictueux au moyen de celui-ci.

→ Au cas présent, compte-tenu des droits dont la société ORANGE dispose sur la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, les noms de domaine et les marques portant sur le signe « ORANGE », le Collège constatera que celle-ci a, conformément aux dispositions de l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, un intérêt légitime à solliciter le transfert du Nom de Domaine Litigieux, et ce d'autant plus que, comme il sera démontré ci-après :

✓ l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits dont la société ORANGE dispose sur le signe « ORANGE » (A.) ;

✓ et le titulaire de ce nom de domaine :

- non seulement, n'a aucun intérêt légitime sur celui-ci (B.) ;
- mais encore, a enregistré et utilisé celui-ci de mauvaise foi (C.).

A. L'ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ORANGE

Le Nom de Domaine Litigieux <orange-immobilier-locatif.fr> porte indéniablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux autres droits garantis par la loi que la société ORANGE détient sur le signe « ORANGE », dès lors qu'il reprend en son sein le signe « ORANGE », qui constitue, ainsi que cela a été démontré ci-avant :

- la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne de la Requérante ;
- les marques « ORANGE », exploitées par la Requérante en vertu de la licence qu'elle détient sur ces marques ;
- les noms de domaines <orange.fr> et <orange-business.fr> appartenant à la Requérante ;
- et les sites internet www.orange.com et immobilier.orange.com, édités et exploités par la Requérante.

En outre, l'antériorité des droits d'ORANGE sur le signe et logo « ORANGE » ne fait en l'espèce aucun doute :

- la marque la plus ancienne a été déposée et est enregistrée depuis 1994 ;
- les noms de domaine <orange.fr> et <orange-business.fr> appartiennent à la Requérante depuis 2001 et 2005 ;
- la Requérante a généralisé l'utilisation du nom commercial et de l'enseigne ORANGE, dans le cadre de ses activités, en 2006 ;
- ORANGE est la dénomination sociale de la Requérante depuis 2013 ;
- le site internet immobilier.orange.com est édité par la Requérante depuis 2015, ainsi qu'en attestent une capture d'écran provenant du site Web.Archive.Org (Wayback Machine)

<https://web.archive.org/web/20151218090108/http://immobilier.orange.com/>

[Annexe 7.1 : Impressions écran de la page d'accueil site immobilier.orange.com en 2015]

L'ajout, au sein du Nom de Domaine Litigieux, des termes purement descriptifs « immobilier locatif » n'est pas de nature à conférer au nom de domaine une signification particulière qui le distingueraient du signe « ORANGE ».

Au contraire, ces termes sont de nature à renforcer l'association possible avec la Requérante.

En effet, l'association du terme « ORANGE » et de l'expression « immobilier locatif », fait spécifiquement référence aux activités immobilières de la Requérante, dont la gestion est assurée par la « Direction de l'Immobilier Groupe » de la société ORANGE, cette activité faisant l'objet d'une présentation sur un site internet dédié à cette activité et accessible à l'adresse <https://immobilier.orange.com/>, étant rappelé que ce site est édité par la Requérante depuis 2015.

[Annexe 7.2 : Copies écrans des sites institutionnels du Groupe ORANGE]

Ces circonstances permettront au Collège de considérer que le Nom de Domaine Litigieux <orange-immobilier-locatif.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérante dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

B. L'ABSENCE D'INTÉRÊT LÉGITIME DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINES LITIGIEUX <ORANGE-IMMOBILIER-LOCATIF.FR>

Le Conseil du Groupe ORANGE a régularisé, auprès de l'AFNIC, des demandes de divulgation des données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux, le 10 juin 2021.

La Direction juridique de l'AFNIC a fait droit à cette demande, et a communiqué les informations ci-après reproduites :
[Anonymisation]

[Annexe 8 : Email de l'AFNIC du 11 juin 2021],

Il est en effet relevé, à propos de ces informations, que :

- l'adresse postale mentionnée n'est autre que l'adresse de l'ancien siège social de la Requérante (adresse qui est encore mentionnée dans les mentions légales des sites internet exploités par la Requérante, cf. : Annexe 4), étant également souligné que les locaux situés à cette adresse appartiennent toujours à la Requérante, de sorte qu'il est impossible qu'une personne physique que ne connaît pas la Requérante et qui ne présente pas le moindre lien avec elle, ait pu y élire domicile ;
- le numéro de téléphone communiqué au Registrar ne correspond pas à un numéro de téléphone français, mais plutôt à un numéro de téléphone américain ou canadien, le préfixe « +1 » étant celui de l'Amérique du Nord.

Dans tous les cas, la Requérante et, plus généralement, le Groupe ORANGE, n'entretiennent strictement aucune relation avec le titulaire du Nom de Domaine Litigieux.

En effet, ORANGE n'a jamais consenti la moindre licence ou autorisation permettant à cet individu dénommé « [Prénom Nom] » de réserver le Nom de Domaine Litigieux, ou bien à faire usage des signes protégés « ORANGE », sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.

Autrement dit, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'a jamais reçu une quelconque autorisation d'enregistrer et/ou de faire usage d'un nom de domaine constitué de ou reprenant les marques « ORANGE ».

Au demeurant, Monsieur [Prénom Nom], à supposer qu'il existe vraiment et qu'il soit la véritable personne ayant effectué la réservation du Nom de Domaine Litigieux,

serait bien incapable de démontrer un quelconque intérêt à agir :

✓ tout d'abord, une recherche de marque sur la base de données de l'INPI n'a permis d'identifier aucune marque (française ou européenne) appartenant à un dénommé « [Prénom Nom] » ; [Annexe n° 9 : Résultat d'une recherche de marques enregistrée au nom de "[Prénom Nom]"

✓ ensuite, et à supposer même qu'un individu dénommé « [Prénom Nom] » existe réellement, ce dernier n'aurait strictement aucun intérêt à réserver le Nom de Domaine Litigieux, dès lors celui-ci ne présente aucun lien avec le dénommé « [Prénom Nom] ».

Ainsi, et dès lors que le titulaire du nom domaine litigieux, ou apparenté à celui-ci, ne détient aucune marque française constituée du terme « ORANGE GROUPE » ou « ORANGE », et ne dirige aucune entreprise dénommée « ORANGE GROUPE » ou « ORANGE », en France, il ne peut sérieusement justifier d'un intérêt légitime à procéder à la réservation du Nom de domaines Litigieux.

En conséquence, il est demandé au Collège de considérer que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux – si tant est qu'il existe, ce qui est plus que douteux – ne justifierait pas et serait dépourvu de tout intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr>.

C. LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

De toute évidence, le Nom de Domaine Litigieux a été réservé et est utilisé de mauvaise foi, et pire encore, à des fins malveillantes, comme le démontrent les circonstances de l'espèce, qui sont pour le moins édifiantes.

Il résulte en effet des constatations de la Requérante que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a procédé à sa réservation et l'a exploité dans le seul but d'usurper l'identité de la Requérante afin de proposer, en se faisant passer pour une entité opérationnelle / direction de la société ORANGE, la vente et la gestion de places de parkings n'ayant aucune existence réelle, soit autrement dit, pour se livrer à des actes d'escroquerie caractérisés.

[Annexe n°11 : Constat d'huissier du 10 juin 2021]


Ces constatations ne laissent ainsi aucun doute sur les intentions frauduleuses du titulaire du Nom de Domaine Litigieux, et ce d'autant plus que la réservation dudit nom de domaine est intervenue après que le nom de domaine <groupe-orange.fr> ait été bloqué, et que le site rendu accessible sur ce de domaine était le même que celui qui fut précédemment rendu accessible à l'adresse www.groupe-orange.fr.

[Annexe n° 10 : Constat d'huissier du 1er juin 2021]


Or, ce site internet se trouvait être une copie servile du site internet édité par la Direction de l'Immobilier Groupe de la société ORANGE, accessible à l'adresse URL <https://immobilier.orange.com/>, comme en attestent les captures d'écran reproduites ci-après :

[images]

Il ressort précisément des constatations ci-dessus, que le site internet rendu accessible sur le Nom de Domaine Litigieux:

✓reproduit, à l'identique, le logo  qui constitue la marque et l'enseigne exploité par la Requérante ;

✓ d'une façon plus générale, reprend les codes visuels et graphiques appliqués par la Requérante à ses différents sites internet, et en particulier au site internet immobilier.orange.com (cf. captures d'écran ci-dessus) :

- le logo  est reproduit en haut à droite ;
- le menu qui se trouve en haut à droite contient les mêmes rubriques (« Actualités », « Contact », « QUI SOMMES NOUS ? », et « NOS BIENS À VENDRE ») et ces rubriques s'affichent de la même manière (texte de couleur blanche sur un fond noir ou foncé) ;
- l'image utilisée en fond d'écran est identique ;
- le titre et l'encart figurant au milieu de la page d'accueil est également identique, à la seule différence que le site frauduleux évoque des « biens sous gestion disponibles dans toute la France » tandis que la mention figurant sur le site internet de la Requérante immobilier.orange.fr est « vente de biens immobiliers disponibles dans toute la France »
- enfin, le site fait référence, en bas de la page, aux autres activités du Groupe ORANGE (cf. : les mentions « Orange Groupe », « Orange mobile », « Orange Bank », « Orange locaux et terrains » et « Orange concessions », étant relevé à cet égard que les liens URL associés à ces mentions renvoient vers les sites officiels exploités par la Requérante !

Le site internet accessible depuis le Nom de Domaine Litigieux constituait ainsi une copie quasi-servile du site internet immobilier.orange.com édité par la Requérante, et ils présentait également, d'une façon plus générale, des ressemblances notables avec les autres sites édités par la Requérante, dont il reprenait les visuels et, plus généralement, la charte graphique.

Surtout, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'hésitait pas à faire référence aux autres sites internet du Groupe ORANGE, puisque la plupart des liens sur lesquels il était possible de cliquer, redirigeaient directement vers les sites internet édités par la Requérante :

Précisément :

 redirigeait vers www.orange.com/fr/newsroom/actualites ;

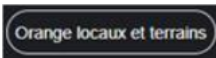
 redirigeait vers www.immobilier.orange.com/qui-sommes-nous

 redirigeait vers www.immobilier.orange.com/mentions-legales

 redirigeait vers www.orange-business.com/fr/groupe-orange-operateur-multi-services

 redirigeait vers <https://boutique.orange.fr/mobile>

 redirigeait vers www.orangebank.fr



redirigeait vers <https://immobilier.orange.com>
(cf. : Annexe 10, pages 8, 9, 11 et 12).

Les agissements ainsi relevés ne sauraient être fortuits, et ce d'autant moins que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne peut ignorer l'existence de la société ORANGE et des marques « ORANGE » qui sont mondialement connues.

Au contraire, ce dernier a manifestement fait le choix d'usurper la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, les marques et noms de domaine du Groupe ORANGE et de la Requérante en particulier, afin de faire croire au public que le site internet accessible à l'adresse www.orange-immobilier-locatif.fr n'est autre qu'un site édité et exploité par la Requérante, pour promouvoir certains de ses services.

Les conditions dans lesquelles le Nom de Domaine Litigieux a été exploité confirment ainsi, s'il le fallait encore, l'intention malveillante de son titulaire, dont il convient de rappeler qu'il se présente sous une fausse identité et mentionne l'adresse de l'ancien siège social de la Requérante, dans le but de se livrer à des activités délictueuses.

Précisément, le site internet rendu accessible sur le Nom de Domaine Litigieux est utilisé comme support de diffusion de propositions d'investissements dans des places de parkings, qui n'ont en fait aucune existence réelle.

En substance, les escrocs ayant opéré la réservation dudit nom de domaine contactent des particuliers en se faisant passer pour des commerciaux de la société ORANGE, afin de leur proposer des offres d'investissement dans des places de parking, lesquelles sont présentées comme étant hautement rentables et sans risque, ensuite de quoi ils tentent de faire signer à ces particuliers un faux contrat avec la société ORANGE, en l'occurrence dénommé « Contrat de concession immobilière sous gestion locative », et de percevoir, par virement bancaire, le versement du prix d'acquisition de ces places de parking qui n'ont en fait aucune existence réelle.

La société ORANGE ne propose en effet aucune offre de ce type, et il n'y a en réalité aucune acquisition, ni location de parkings derrière ces propositions émises au nom de la société ORANGE, le nom et la marque « ORANGE » servant seulement de gage de sérieux aux propositions ainsi diffusées par les escrocs.

Cette arnaque, qui repose sur une usurpation de l'identité du Groupe ORANGE et une contrefaçon de sa marque emblématique « ORANGE », s'inscrit dans le cadre plus général d'arnaques d'un nouveau genre qui ont cours sur le territoire français depuis le début de l'année 2020, communément appelées « les arnaques aux parkings ».

L'Autorité des Marchés Financiers, qui est l'autorité administrative chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés, a d'ailleurs appelé les épargnants à la plus grande vigilance face à la multiplication de propositions d'investissement dans les places de parkings qui, pour la plupart, sont frauduleuses.

[Annexe n° 12 : Communiqué de presse de l'AMF du 16 juin 20203]

Cf.: <https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiqués/communiqués-de-lamf/lamf-appelle-les-epargnants-la-plus-grande-vigilance-face-aux-propositions-dinvestissement-dans-les>

De fait, le site internet www.groupe-orange.fr – qui était identique à celui rendu public sur le site www.orange-immobilier-locatif.fr – a été placé, le 1er juin 2021, sur la liste noire publiée l'AMF et de la Banque de France, des sites ou entités usurpant l'identité de professionnels.

[Annexe n° 13 : Extrait de la liste noire publiée par la Banque de France]

Il est ainsi amplement démontré que l'identité d'ORANGE a été usurpée par le titulaire du Nom de Domaine Litigieux, de mauvaise foi et à de telles fins purement frauduleuses.

En tant que de besoin il est précisé que, compte-tenu du caractère manifestement illicite du site internet litigieux, et de la gravité des agissements dont il est le support, une demande de blocage a été adressée auprès de l'hébergeur identifié de ce site, qui y a fait droit.

Cette mesure préalablement mise en œuvre par le Groupe ORANGE n'a cependant pas pour effet de priver la Requérante de son intérêt à obtenir le transfert du Nom de Domaine Litigieux ; bien au contraire, puisqu'il est impératif que celui-ci soit définitivement « mis hors d'état de nuire ».

En conséquence, il résulte clairement de l'exploitation qui en a été faite que les nom de domaine <orange-immobilier-locatif> a été réservé puis exploité par son titulaire de mauvaise foi, dans l'intention manifeste d'usurper la notoriété attachée aux signes distinctifs de la Requérante (dénomination sociale, nom commercial, marques « ORANGE » et noms de domaine composés du nom « ORANGE »), et au-delà même, l'identité même de la Requérante aux fins de tromper le public sur l'origine des offres d'investissement présentées sur les sites internet correspondants, qui s'avèrent être de pures escroqueries.

C'EST POURQUOI

Vu la présente demande et les pièces annexées,

Vu les dispositions du Règlement des procédures alternatives de résolutions des litiges dit « SYRELI »,

Vu les dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques,

Il est demandé au Collège de :

✓ CONSIDÉRER que la société ORANGE a un intérêt à agir pour demander le transfert du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> ;

✓ CONSIDÉRER que le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et, plus généralement, aux droits garantis par la loi, dont dispose la société ORANGE sur le signe « ORANGE » ;

✓ CONCLURE à l'absence d'intérêt légitime et à la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> ;

Et, en conséquence :

ACCEPTER la demande de transfert du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> au profit de la société ORANGE.

Subsidiairement :

✓ORDONNER la suppression du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr>.

[Liste des annexes] »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

iv. 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 <orange-immobilier-locatif.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes, enregistrées par la société britannique Orange Brand Services Limited :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « orange » numéro 001079169 enregistrée le 17 février 1999 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « ORANGE » numéro 000127837 enregistrée le 1^{er} avril 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ;
 - La marque verbale française « ORANGE » numéro 94511028 enregistrée le 15 mars 1994 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « ORANGE » numéro 94513282 enregistrée le 29 mars 1994 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « ORANGE GROUP » numéro 011825941 enregistrée le 17 mai 2013 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 38 et 42.

- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - Le nom de domaine <orange-business.fr> enregistré le 25 janvier 2005 ;
 - Le nom de domaine <orange.fr> enregistré le 1^{er} février 2001.

La société britannique Orange Brand Services Limited autorise le Requérant, la société

ORANGE, à « mettre en œuvre, toute démarche, procédure, action, recours, visant à obtenir, à son profit, le transfert et/ou la suppression de tous noms de domaine (...) de nature à porter atteinte aux marques » appartenant à la société Orange Brand Services Limited.

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 <orange-immobilier-locatif.fr> est similaire à la marque verbale de l'Union européenne « ORANGE » numéro 000127837 enregistrée le 1^{er} avril 1996 car il est composé de la marque « ORANGE », reprise dans son intégralité, suivie des termes « immobilier » et « locatif ».

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, la société ORANGE est un fournisseur de services de télécommunications établi sur le territoire français ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui ;
- Le Requérant est autorisé à défendre, dans le cadre de la procédure Syreli, les marques « ORANGE » enregistrées par la société britannique ORANGE BRAND SERVICES LIMITED entre 1994 et 2012 ;
- Le Requérant est titulaire des noms de domaine <orange-business.fr> et <orange.fr> respectivement enregistrés en 2005 et en 2001 ;
- Les résultats INPI ne permettent pas de relever de marque en vigueur en France enregistrée au nom du Titulaire en lien avec le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> ;
- Le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> est la reprise intégrale des marques « ORANGE » suivie des termes « immobilier » et « locatif » faisant référence aux activités immobilières de la Requérante, dont la gestion est assurée par la Direction de l'Immobilier du groupe ORANGE ;
- Le procès-verbal d'huissier, établi le 10 juin 2021, démontre que le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> renvoie vers un site web :
 - Reproduisant à l'identique la marque semi-figurative « ORANGE » du Requérant en page d'accueil à côté de laquelle figure la mention « Direction de l'Immobilier Groupe » ;
 - Proposant des liens redirigeant vers divers sites du groupe ORANGE ;
 - Proposant des investissements dans des places de parking.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <orange-immobilier-locatif.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <orange-immobilier-locatif.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 <orange-immobilier-locatif.fr> au bénéfice du Requéant, la société ORANGE.

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 05 août 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

