

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

bollore-transp-logistics.fr

Demande n° FR-2021-02487



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOLLORE SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bolllore-transp-logistics.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 juillet 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 juillet 2022

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 juillet 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 13 août 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Sophie CANAC (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 septembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bollore-transp-logistics.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 :

- Pouvoir (et ses annexes) donné le 13 octobre 2020 par le Requéran à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 12 octobre 2020 de la société BOLLORÉ 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 TRANSPORT & LOGISTICS » numéro 4226643 enregistrée le 17 novembre 2015 par la société BOLLORE pour les classes 4, 9, 35, 36, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative, en vigueur en France, « BOLLORE LOGISTICS » numéro 1302823 enregistrée le 27 janvier 2016 par la société BOLLORE SE pour les classes 4, 9, 35, 36, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « Bolloré LOGISTICS » numéro 7598171 enregistrée le 12 février 2009 et dûment renouvelée par la société BOLLORE SE pour les classes 9, 35, 36, 39 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOLLORE LOGISTICS » numéro 4226656 enregistrée le 17 novembre 2015 par la société BOLLORE pour les classes 4, 9, 35, 36, 39, 40 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du 28 juillet 2021 du nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> enregistré le 26 juillet 2021 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du 28 juillet 2021 du nom de domaine <bollorelogistics.fr> enregistré le 21 janvier 2009 par le Requéran ;
- Capture d'écran du 8 juillet 2021 de la page « Le Groupe en bref » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bollore.com> ;
- Capture d'écran du 28 juillet 2021 de la page « Bollore logistics à propos » vers laquelle renvoie le nom de domaine <bollore-logistics.com> ;
- Capture d'écran du 28 juillet 2021 de la page d'accueil du site web « <https://www.bollore-transport-logistics.com> » ;
- Capture d'écran du 28 juillet 2021 du site vers lequel renvoie le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> ;
- Capture d'écran du 28 juillet 2021 des résultats obtenus après une requête DNS Query sur le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> ;
- Résultats obtenus le 28 juillet 2021 après une recherche sur les termes « BOLLORE TRANSP LOGISTICS » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2019-01865 concernant le nom de domaine <bollorelogistique.fr> rendue le 9 septembre 2019.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOLLORE SE (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bollore-transp-logistics.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 Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollore-transp-logistics.fr> enregistré le 26 juillet 2021 (Annexe 2).

Créée en 1822, le Requéran est un groupe français international occupant des positions fortes dans chacune de ses trois activités : le transport et la logistique, la communication, le stockage d'électricité et les systèmes. Il bénéficie à ce titre d'une forte présence dans le monde. En 2020, le Requéran disposait de :

- 79 000 collaborateurs dans le monde
- Chiffre d'affaires : 24 109 millions d'euros
- Résultat opérationnel : 1 650 millions d'euros
- Capitaux propres : 25 984 millions d'euros (Annexe 3).

Sa filiale, la société BOLLORE LOGISTICS, est un acteur majeur du transport et de la logistique à l'international. BOLLORE LOGISTICS se classe ainsi parmi les 10 principaux groupes mondiaux du secteur, incluant le 1er réseau de logistique intégrée en Afrique (Annexe 4).

Le Requéran est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur la dénomination « BOLLORE », et notamment les marques suivantes (Annexe 5):

- Marque internationale « BOLLORÉ LOGISTICS », n° 1302823 enregistrée le 27-01-2016 ;
- Marque de l'Union Européenne « BOLLORÉ LOGISTICS », n° 007598171 déposée le 12-02-2009 et dûment renouvelée.
- Marque française « BOLLORÉ LOGISTICS », n° 4226656 enregistrée le 17-11-2015.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant les termes « BOLLORE LOGISTICS », dont <bollorelogistics.fr> (Annexe 6).

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> a été enregistré le 26 juillet 2021 (Annexe 2).

Le nom de domaine renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 7). Par ailleurs, des serveurs MX sont configurés sur ce nom de domaine (Annexe 8).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <bollore-transp-logistics.fr> est composé de la marque « BOLLORÉ LOGISTICS » dans son intégralité.

En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bollore-transp-logistics.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> est similaire à aux marques antérieures « BOLLORE LOGISTICS » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « BOLLORE LOGISTICS » dans son intégralité.

Le Requéran affirme que l'ajout du terme « TRANSP » est insuffisant pour écarter tout risque

de confusion. En effet, ce terme fait référence au terme « TRANSPORT », qui renvoie à la fois à la marque « BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS » (Annexe 9) ainsi que la filiale du Requérant BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS (Annexe 10). Cet ajout ne permet pas d'écartier 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 Requérant.

Les droits du Requérant sur le terme « BOLLORE LOGISTICS » ont été reconnus dans une précédente décision UDRP. Merci de consulter la décision SYRELI No. FR-2019-01865 relative au nom de domaine <bollorelogistique.fr> (Annexe 11).

En conséquence, le Requérant 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 <bollore-transp-logistics.fr> le 26 juillet 2021, soit de plusieurs années après l'enregistrement des marques « BOLLORE LOGISTICS » (Annexe 5) et le dépôt du nom de domaine <bollorelogistics.fr> (Annexe 6).

Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant 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 LOGISTICS ».

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 7). Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « BOLLORE LOGISTICS » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est doté d'une notoriété importante en France (Annexe 3).

L'ajout du terme « TRANSP » fait référence au terme « TRANSPORT », renvoyant à la fois à la marque « BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS » (Annexe 9) et à la filiale du Requérant BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS (Annexe 10).

Enfin, les termes « BOLLORE TRANSP LOGISTICS » n'ont pas d'autre signification excepté en relation avec le Requérant et ses filiales (Annexe 12).

Par conséquent, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOLLORE LOGISTICS » du Requérant 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 <bollore-transp-logistics.fr> pointe vers une page

d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 7). Par ailleurs, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 8), 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 Requéérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <bollore-transp-logistics.fr> à son profit.

[Liste des annexes] »

Le Requéérant 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 Requéérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requéérant :
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS » numéro 4226643 enregistrée le 17 novembre 2015 pour les classes 4, 9, 35, 36, 39, 40 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque internationale semi-figurative, en vigueur en France, « BOLLORE LOGISTICS » numéro 1302823 enregistrée le 27 janvier 2016 pour les classes 4, 9, 35, 36, 39, 40 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « Bolloré LOGISTICS » numéro 7598171 enregistrée le 12 février 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 36, 39 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « BOLLORE

LOGISTICS » numéro 4226656 enregistrée le 17 novembre 2015 pour les classes 4, 9, 35, 36, 39, 40 et 42.

- A la dénomination sociale du Requérant, la société BOLLORÉ immatriculée le 13 septembre 1990 sous le numéro 055 804 124 au R.C.S. de Quimper ;
- Au nom de domaine <bollorelogistics.fr> enregistré le 21 janvier 2009 par le Requérant.

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 <bollore-transp-logistics.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS » numéro 4226643 enregistrée le 17 novembre 2015 car il est composé de la marque « BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS », reprise quasi-intégralement. Le nom de domaine fait donc référence à la filiale du Requérant, la société BOLLORE LOGISTICS.

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

- Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société BOLLORE SE, est une des entités du Groupe BOLLORE créé en 1822, avec environ 84 000 collaborateurs dans le monde. Le Requérant déclare occuper « des positions fortes dans chacune de ses trois activités : le transport et la logistique, la communication, le stockage d'électricité et les systèmes » ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « BOLLORE LOGISTICS », enregistrées entre 2009 et 2016, et de la marque française « BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS » enregistrée en 2015 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <bollorelogistics.fr> enregistré en 2009 ;
- Le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> est la reprise quasi-intégrale de la marque « BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS » et fait référence à la filiale du Requérant, la société BOLLORE LOGISTICS ;

- Un service de messagerie électronique est associé au nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> ;
- Le 28 juillet 2021, le nom de domaine <bollore-transp-logistics.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bollore-transp-logistics.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 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 <bollore-transp-logistics.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 <bollore-transp-logistics.fr> au profit du Requéant, la société BOLLORE 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 21 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

