

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**ootii.fr**

**Demande n° FR-2021-02507**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société AXONEPRO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ootii.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 août 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : GANDI

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 août 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 Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 10 septembre 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 septembre 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 7 octobre 2021.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ootii.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 :

- Extrait Kbis du 2 août 2021 de la société AXONEPRO immatriculée le 21 décembre 2017 sous le numéro 834 181 992 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « OOTI » numéro 4435309 enregistrée le 8 mars 2018 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative « OOTI » numéro 1449183 désignant l'Union européenne, enregistrée le 6 septembre 2018 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Extrait du 12 août 2021 de la base Whois du nom de domaine <ooti.co> enregistré le 14 octobre 2016 et dont l'identité du titulaire n'apparaît pas ;
- Extrait du 12 août 2021 de la base Whois du nom de domaine <ootii.fr> enregistré le 26 août 2019 sous diffusion restreinte ;
- Diverses captures d'écran du 12 août 2021 de pages extraites du site vers lequel renvoie le nom de domaine <ooti.co> ;
- Capture d'écran du 12 août 2021 de la page « Mentions légales » vers laquelle renvoie le nom de domaine <ootii.fr> ;
- Capture d'écran du 12 août 2021 de la page « gestion du personnel » vers laquelle renvoie le nom de domaine <ootii.fr> ;
- Captures d'écran du 30 août 2021 de la page « Outils architecte » du site web <https://www.appvizer.fr> ;
- Captures d'écran du 24 août 2021 de la page « Architectes : 7 apps qui vous feront gagner du temps en 2021 » du site web <https://www.aglo.ai> ;
- Captures d'écran du 12 août 2021 de la page « Ooti » du site web <https://www.lespepitestech.com> ;
- Captures d'écran du 12 août 2021 de la page « Ooti » du site web <https://www.allolacom.fr> ;
- Capture d'écran du 12 août 2021 des pages des comptes « OOTI » sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Youtube et du compte « ooti architectes » sur Instagram ;
- Courrier de mise en demeure adressé le 5 juillet 2021 par le représentant du Requérant à la société ELMA concernant le nom de domaine <ootii.fr> ;
- Courrier de réponse à la mise en demeure adressé le 7 juillet 2021 par le représentant de la société ELMA au représentant du Requérant ;
- Article de presse du 24 juin 2021 intitulé « OOTI : le logiciel de gestion construit pour gérer les cabinets d'architecture avec efficacité et performance » extrait du site web <https://www.lefigaro.fr/> ;
- Résultats obtenus le 6 août 2021 après des recherches sur les termes « MOZ PAYSAGE », « Leclercq associés » et « atelier cambium » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 6 août 2021 après une recherche sur le terme « ooti » effectuée avec les moteurs de recherche Google, Yahoo, Qwant et Duckduckgo ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - N°FR-2014-00858 concernant le nom de domaine <airfranc.fr> rendue le 10 février 2015 ;
  - N°FR-2016-01112 concernant le nom de domaine <supafill.fr> rendue le 10 mai 2016 ;
  - N°FR-2012-00276 concernant le nom de domaine <grundfoss.fr> rendue le 28 janvier 2013 ;
  - N°FR-2020-02174 concernant le nom de domaine <generalie.fr> rendue le 18 novembre 2020 ;

- N°FR-2015-00942 concernant le nom de domaine <chronoposts.fr> rendue le 30 juin 2015 ;
- N° FR-2019-01786 concernant le nom de domaine <lattescrossfit.fr> rendue le 7 mai 2019.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

*« La société AXONEPRO, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 834 181 992, dont le siège social est situé 15 rue Jeanne Braconnier, 92360 Meudon (ci-après dénommée la « Requéranante ») est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs.*

*(Pièce 1 : Extrait Kbis AXONEPRO)*

*Elle propose notamment, à travers le logiciel de gestion d'agence d'architecture dénommé « OOTI », des services permettant aux utilisateurs d'obtenir des solutions de gestion administrative à l'aide de diverses fonctionnalités.*

*(Pièce 2 : Extrait du site www.ooti.co)*

Dans le cadre de son activité, la Requéranante est titulaire de :



- la marque semi-figurative française  n°4435309 déposée le 8 mars 2018 en classe 09 ;

*(Pièce 3 : Extrait INPI de la fiche marque « OOTI » n°4435309)*



- la marque semi-figurative internationale  n°1449183 désignant notamment l'Union Européenne déposée le 6 septembre 2018 en classe 09.

*(Pièce 4 : Extrait OMPI de la fiche marque « OOTI » n°1449183)*

En outre, la Requéranante est titulaire du nom de domaine <ooti.co> réservé le 14 octobre 2016 à partir duquel elle exploite son site internet.

*(Pièce 5 : Whois du nom de domaine <ooti.co>)*

*(Pièce 2 : Extrait du site www.ooti.co)*

*Cependant, la Requéranante a eu la désagréable surprise de découvrir que le nom de domaine <ootii.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine Litigieux ») reprenant ses droits antérieurs sur le signe « OOTI » avait été réservé le 26 août 2019 par un tiers.*

*(Pièce 6 : Whois du Nom de Domaine Litigieux)*

*Après analyse dudit site internet, il s'avère que celui-ci est exploité par la société ELMA, société par actions simplifiée immatriculée le 23 janvier 2020 au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 880 927 611 (ci-après dénommée « ELMA »), pour des activités similaires à celles proposées par la Requéranante.*

(Pièce 7 : Mentions légales du site internet [www.ootii.fr](http://www.ootii.fr))

Or, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux, qu'il s'agisse d'ELMA ou d'un tiers, n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom « OOTII » et cet enregistrement n'a pas été autorisé par la Requérante.

Par conséquent, la Requérante considère que cette réservation a été faite de mauvaise foi et qu'un tel comportement est susceptible de constituer une violation de ses droits antérieurs dans la mesure où ce nom de domaine reproduit de façon quasi-identique ses droits antérieurs composés du signe « OOTI ».

En conséquence, le 5 juillet 2021, la Requérante a mis en demeure ELMA afin d'obtenir, notamment, la cessation de l'utilisation litigieuse de la dénomination « OOTI » ainsi que la suppression ou le transfert du nom de domaine <ootii.fr> à son profit.

(Pièce 8 : Mise en demeure en date du 5 juillet 2021 par la Requérante à ELMA)

En réponse, le conseil d'ELMA a contesté le bien-fondé de ses demandes.

(Pièce 9 : Réponse du conseil d'ELMA du 7 juillet 2021)

Ainsi, l'atteinte aux droits antérieurs de la Requérante demeure et, face à l'urgence de faire cesser cette utilisation litigieuse, la Requérante n'a eu d'autres choix que de mettre en œuvre immédiatement la présente procédure SYRELI afin d'obtenir le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son profit.

En effet, conformément à l'article L.45-6 du CPCE, l'AFNIC est tenue de statuer sur toute demande de suppression ou de transmission au profit de toute personne démontrant un intérêt à agir, d'un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l'article L. 45-2 alinéa 2 du CPCE, à savoir que :

« 2° le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Dès lors, la Requérante étend démontrer que :

- elle dispose d'un intérêt à agir (I) ;
- le nom de domaine <ootii.fr> est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II) ;
- le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (III).

I) L'intérêt à agir de la Requérante

Comme indiqué ci-dessus, la Requérante est titulaire de deux marques française et internationale composées des éléments verbaux « OOTI » auxquels d'autres éléments figuratifs ont été adjoints.

La Requérante est notamment titulaire de :

- la marque semi-figurative française  n°4435309 déposée le 8 mars 2018 et

enregistrée le 29 juin 2018 en classe 09 ;  
(Pièce 3 : Extrait INPI de la fiche marque « OOTI »)



- la marque semi-figurative internationale n°1449183 désignant notamment l'Union européenne déposée le 6 septembre 2018 et enregistrée le 29 juin 2018 en classe 09 ;

(Pièce 4: Extrait OMPI de la fiche marque « OOTI »)

- du nom de domaine <ooti.co> réservé le 14 octobre 2016 à partir duquel elle exploite son site internet.

(Pièce 5 : Whois du nom de domaine <ooti.co>)

(Pièce 2 : Extrait du site www.ooti.co)

Le signe « OOTI » est dès lors protégé par de nombreux droits détenus par la Requérante et fait l'objet d'une exploitation intensive depuis plusieurs années.

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels composés du signe « OOTI ».

En ce sens, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <airfranc.fr> (Demande n°FR-2014-00858), le Collège a considéré que le requérant justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il justifiait de l'existence :

- de différentes marques et notamment de :

o « La marque française « AIR FRANCE » numéro 1703113 enregistrée le 31 octobre 1991 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;

o La marque internationale « AIR FRANCE », ne désignant pas la France, numéro 414038 enregistrée le 21 mars 1975 et régulièrement renouvelé pour les classes 12 ; 16 ; 21 et 39 ;

- de différents noms de domaine et notamment de :

o <airfrance.fr> réservé le 23 mai 1995 ;

o <airefrance.com> réservé le 14 juin 2012 »

(Pièce n°10 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2014-00858 concernant le nom de domaine <airfranc.fr>)

En l'espèce, les pièces fournies par la Requérante pour justifier de son intérêt à agir sont les mêmes.

En effet, celle-ci verse des marques et un nom de domaine antérieurs au Nom de Domaine Litigieux et notamment :



- la marque semi-figurative française n°4435309 déposée le 8 mars 2018 et enregistrée le 29 juin 2018 en classe 09 ;

(Pièce 3: Extrait INPI de la fiche marque « OOTI »)



- la marque semi-figurative internationale n°1449183 désignant notamment l'Union européenne déposée le 6 septembre 2018 et enregistrée le 29 juin 2018 en classe 09 ;  
(Pièce 4 : Extrait OMPI de la fiche marque « OOTI »)

- du nom de domaine <ooti.co> réservé le 14 octobre 2016 à partir duquel elle exploite son site internet.  
(Pièce 5 : Whois du nom de domaine <ooti.co>)

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels et plus particulièrement le signe « OOTI ».

Dès lors, l'AFNIC constatera l'intérêt à agir de la Requérante.

II) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Aux termes de l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques :

« 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 ».

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

En vertu des articles L. 713-2 et L. 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée.

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux présente de fortes similitudes avec :

- Le nom de domaine composé du terme « OOTI » détenu par la Requérante et plus précisément le nom de domaine <ooti.co> ;
- Les marques française et internationale désignant l'Union européenne antérieures « OOTI » dont la Requérante est titulaire.

Ces fortes ressemblances se caractérisent par de nombreuses similitudes visuelles et phonétiques, résultant notamment des éléments suivants :

- Visuellement :

o Du nombre de mots : le Nom de Domaine Litigieux est constitué d'un seul mot à savoir « OOTI » tout comme les droits antérieurs de la Requérante qui sont constitués du terme « OOTI ».

o Du nombre de lettres : le Nom de Domaine Litigieux est composé de cinq lettres

alors que les droits antérieurs de la Requérante sont constitués de quatre lettres.

o De l'identité des lettres : quatre des cinq lettres composant le Nom de Domaine Litigieux sont reprises dans un ordre strictement identique à celles des droits antérieurs du Requérant. En effet, le Nom de Domaine Litigieux reprend le « O », le « O », le « T », et le « I ».

Par conséquent, la seule différence entre les signes résulte dans l'adjonction d'une lettre « I » en terminaison.

Cependant cette différence n'est pas suffisante pour neutraliser les similitudes visuelles entre les droits antérieurs de la Requérante et le Nom de Domaine Litigieux.

En ce sens, l'AFNIC a considéré à de nombreuses reprises que l'enregistrement d'un nom de domaine quasi identique est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant et notamment dans les décisions suivantes :

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <supafill.fr> (Demande n°FR-2016/01112) et dans lequel la lettre « L » avait été rajoutée, l'AFNIC a constaté que :  
« Le Collège a constaté que le nom de domaine est quasi-identique à la marque de l'Union Européenne antérieure « SUPAFIL » numéro 004227427 enregistrée le 11 février 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 17. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société KNAUF INSULATION HOLDING GMBH » ;

(Pièce n°11 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2016-01112 concernant le nom de domaine <supafill.fr>)

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <grundfoss.fr> (Demande n°FR-2012-00276 et dans lequel la lettre « S » avait été rajoutée, l'AFNIC a constaté que :  
« Le Collège a constaté que le nom de domaine est similaire à la marque communautaire antérieure « GRUNDFOS » numéro 00665339, en vigueur en France et déposée le 8 février 2008 par le Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société GRUNDFOS HOLDING A/S » ;

(Pièce n°12 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2012-00276 concernant le nom de domaine <grundfoss.fr>)

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <generalie.fr> (Demande n°FR-2020-02174 et dans lequel la lettre « E » avait été rajoutée, l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « GENERALI FRANCE GROUPE GENERALI » enregistrée le 8 avril 2005 et dûment renouvelée par le Requérant sous le numéro 3351701 car il est constitué de l'élément essentiel et dominant « GENERALI » de la composante verbale de la marque avec l'ajout d'un « e » muet en fin de terme » ;

(Pièce n°13 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2020-02174 concernant le nom de domaine <generalie.fr>)

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <chronoposts.fr> (Demande

n°FR2015-00942 et dans lequel la lettre « S » avait été rajoutée, l'AFNIC a constaté que :

« le nom de domaine <chronoposts.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « CHRONOPOST » déposée le 7 décembre 1995 sous le numéro 95601085 et dûment renouvelée par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant ».

(Pièce n°14 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2020-02174 concernant le nom de domaine <chronoposts.fr>)

- Phonétiquement, les signes reproduisent à l'identique les syllabes d'attaque [OO] et de terminaison [TI].

La seule différence réside dans l'adjonction de la voyelle [I] en terminaison du Nom de Domaine Litigieux qui ne vient en aucun cas modifier la perception phonétique quasiment identique des signes en cause.

Ces similitudes visuelles et phonétiques ont pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et ce d'autant plus que le Nom de Domaine Litigieux a été réservé pour proposer des services identiques à ceux exploités sous la dénomination « OOTI » par la Requérante.

En effet, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux propose sur son site des solutions de gestion des ressources humaines des entreprises, comprenant notamment une solution SAAS (autrement dit une solution logicielle applicative), soit des services qui se rapprochent grandement de ceux proposés par la Requérante sur son site <ootii.fr>, lesquels consistent en l'offre d'un logiciel de gestion d'agence d'architecture permettant un accès à divers services et fonctionnalités et notamment, à des services de gestion administrative des équipes.

S'agissant de l'ajout du suffixe CCTLD « .FR », il ne suffit pas à échapper à la conclusion que le Nom de Domaine Litigieux est semblable aux droits antérieurs de la Requérante et ne change pas l'impression générale que le Nom de Domaine Litigieux appartient à la Requérante.

De plus, le recours à l'extension « .FR » alors que la France est la zone d'activité du Requérant, accroît d'avantage le risque de confusion.

Compte tenu des éléments susmentionnés, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire aux droits antérieurs de la Requérante, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette-dernière.

III) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

A) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 1er du CPCE :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : o d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une

*offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;  
o d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;  
o de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».*

*En l'espèce, il ne peut résulter d'une simple coïncidence que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait choisi un nom de domaine quasi-identique aux actifs incorporels de la Requérante pour proposer des services similaires aux siens.*

*En effet :*

*(i) Le Nom de Domaine Litigieux reproduit quasiment à l'identique les marques et nom de domaine antérieurs de la Requérante et ce, pour des services hautement similaires.*

*o S'agissant de la comparaison des marques antérieures de la Requérante et du Nom de Domaine Litigieux :*



*Les marques antérieures  de la Requérante ont été enregistrées en classe 09 pour les produits suivants : « Logiciels pour architecte ».*

*Le Nom de Domaine Litigieux est exploité pour désigner des solutions de gestion des ressources humaines des entreprises, comprenant notamment une solution SAAS (autrement dit une solution logicielle applicative) de gestion du personnel.*

*(Pièce 15 : Extraits du site [www.ootii.fr](http://www.ootii.fr) et [www.ccistore.fr](http://www.ccistore.fr) - Offre d'une solution SAAS proposée sur le Nom de Domaine Litigieux)*

*Dès lors, les services proposés par le titulaire du Nom de Domaine Litigieux sont hautement similaires aux produits visés par les marques antérieures de la Requérante.*

*o S'agissant de la comparaison du nom de domaine antérieur de la Requérante et du Nom de Domaine Litigieux :*

*Le site internet de la Requérante propose, au travers de son logiciel de gestion des agences d'architectes « OOTI », diverses fonctionnalités de gestion et notamment :*

- La gestion des équipes ;*
- La gestion des coûts et de la facturation.*

*(Pièce 16 : Extrait du site [www.ooti.co](http://www.ooti.co) de la Requérante – Fonctionnalités du logiciel « OOTI »)*

*Comme indiqué précédemment, le Nom de Domaine Litigieux est exploité pour désigner des solutions de gestion des ressources humaines des entreprises et offre notamment à ses clients une solution SAAS de gestion du personnel.*

*Ainsi, force est de constater que les services proposés à partir du nom de domaine antérieur de la Requérante et du Nom de Domaine Litigieux sont hautement similaires.*

*Ainsi, quand bien même le titulaire du Nom de Domaine Litigieux propose une offre de services sur son site internet, celle-ci ne saurait être légitime dès lors que cela porte*

atteinte aux droits antérieurs de la Requêteur.

(ii) En exploitant le Nom de Domaine Litigieux vers un site proposant des services similaires à ceux de la Requêteur, le titulaire fait un usage commercial de ce nom de domaine avec une intention de tromper le consommateur et de détourner la clientèle de la Requêteur.

Il va de soi que le titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la Requêteur.

(iii) Bien que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux soit anonyme, celui-ci n'est pas connu sous le nom « OOTII » ou sous un nom apparenté.

En effet, une recherche effectuée parmi les sociétés en vigueur en France comportant la dénomination « OOTII » ne révèle l'existence d'aucune société.

En outre, le Nom de Domaine Litigieux est exploité par une société ELMA ainsi qu'en atteste les mentions légales du site internet.

(Pièce 7 : Mentions légales du site internet [www.ootii.fr](http://www.ootii.fr))

(iv) Par ailleurs, il n'existe vraisemblablement aucune relation d'affaires entre la Requêteur et le titulaire. En particulier, la Requêteur n'a jamais autorisé personne à enregistrer ni à exploiter le Nom de Domaine Litigieux

Le titulaire a donc procédé de son propre chef à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, en fraude de droits antérieurs de la Requêteur.

L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime sur celui-ci.

En ce sens, l'AFNIC a considéré, dans une décision SYRELI portant sur le nom de domaine <lattescrossfit.fr> (Demande n°FR-2019-01786), que la combinaison d'indices constitués par (i) la titularité de droits antérieurs d'un Requêteur, (ii) l'absence d'autorisation du Requêteur d'exploiter le nom de domaine contesté, (iii) la similarité du nom de domaine contesté avec les droits antérieurs du Requêteur et (iv) la confusion entre les activités du Requêteur et du titulaire du nom de domaine contesté justifie l'existence d'un intérêt légitime :

« Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques « CROSSFIT » couvrant notamment des produits et services tels que « Vêtements, chaussures etc. » ;
- Les pièces fournies par le Requêteur montrent la présence en ligne, dans la presse et sur les réseaux sociaux de la marque « CROSSFIT », marque sous laquelle le Requêteur a développé un important réseau d'entraîneurs affiliés exerçant dans plus de 13 000 centres dont 230 sont localisés en France ;
- Le Requêteur déclare qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à enregistrer le nom de domaine et qu'il ne lui a pas consenti de licence sur ses marques « CROSSFIT » ;
- Le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requêteur « CROSSFIT » ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine propose à la vente des chaussures, produits couverts par les marques du Requêteur.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur et que les pièces et arguments de ce dernier

permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requéranant 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 ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE ».

(Pièce 17 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01786 concernant le nom de domaine <lattescrossfit.fr>)

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime sur le nom de domaine <ootii.fr>.

B) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du CPCE :

« 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 :

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

La Requéranante, et plus particulièrement la marque « OOTI » bénéficie d'une certaine notoriété en France. En effet :

- une recherche sur le terme « OOTI » sur des moteurs de recherche français et européen renvoie directement vers des informations en lien avec la Requéranante ;

(Pièce 18 : Moteurs de recherche référençant le site internet <ooti.co>)

- Les activités de la Requéranante sous la dénomination « OOTI » ont fait l'objet de publications dans la presse et au sein d'annuaires spécialisés ;

(Pièce 19 : Article lefigaro.fr, 24 juin 2021)

(Pièce 20 : Extrait du magazine "D'architectures" 277, décembre 2019/février 2020)

(Pièce 21: Extrait du site internet www.lespepitestech.com)

(Pièce 22: Extrait du site internet www.appvizer.fr)

(Pièce 23: Extrait du site internet www.aglo.ai)

- La Requéranante exploite la dénomination sur de nombreux réseaux sociaux ;

(Pièce 24 : Réseaux sociaux «OOTI» de la Requéranante)

- la Requérente a développé une clientèle composée de 199 agences d'architecte établies dans différentes régions en France.

(Pièce 25: Extrait du site [www.ooti.co](http://www.ooti.co) de la Requérente – Aperçu de la clientèle)

Ainsi, la réservation du Nom de Domaine Litigieux, ne différant des droits antérieurs de la Requérente que par l'adjonction d'une voyelle « I », a pour seul objectif de profiter de sa notoriété et de bénéficier d'une audience importante.

En ce sens, l'AFNIC a considéré dans sa décision SYRELI portant sur le nom de domaine <lattescrossfit.fr> (Demande n°FR-2019-01786) que la mauvaise foi était également caractérisée :

“Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « CROSSFIT » couvrant notamment des produits et services tels que « Vêtements, chaussures etc. »;
- Les pièces fournies par le Requérant montrent la présence en ligne, dans la presse et sur les réseaux sociaux de la marque « CROSSFIT », marque sous laquelle le Requérant a développé un important réseau d'entraîneurs affiliés exerçant dans plus de 13 000 centres dont 230 sont localisés en France ;
- Le Requérant déclare qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à enregistrer le nom de domaine et qu'il ne lui a pas consenti de licence sur ses marques « CROSSFIT »;
- Le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérant « CROSSFIT »;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine propose à la vente des chaussures, produits couverts par les marques du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces et arguments de ce dernier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE”.

(Pièce 17 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01786 concernant le nom de domaine <lattescrossfit.fr>)

En l'espèce, il ne fait nul doute que le Titulaire du Nom de Domaine Litigieux avait connaissance des droits de propriété intellectuelle que détient la Requérente sur le signe « OOTI » et qu'il a délibérément choisi ce nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de la Requérente.

Il est donc indiscutable qu'un tel comportement caractérise la mauvaise foi du véritable titulaire du Nom de Domaine Litigieux qu'il convient de faire cesser.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine <ootii.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs du Requérant.

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater

que la Requérante a rapporté la preuve qu'elle dispose d'un intérêt à agir, que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de la personnalité et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 45 du CPCE, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <ootii.fr> au profit de la Requérante.

Liste des pièces : [...] ».

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

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 septembre 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Courrier de l'INPI du 9 septembre 2021 informant de l'ouverture d'une procédure d'opposition à l'encontre de la marque française « ootii votre boîte, autrement » n° 4589640 ;
- Courrier de l'INPI du 9 septembre 2021 informant qu'une demande en nullité à l'encontre de la marque française « ootii votre boîte, autrement » n° 4589640 a été présentée devant l'INPI.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

« Madame, Monsieur,

Nous revenons vers vous par la présente pour vous signifier que nous ne contesterons pas la plainte déposée par le plaignant.

Dès réception de la plainte nous avons éteint l'ensemble des réseaux sociaux où la marque ootii était présente (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube). Nous avons par ailleurs démarré une démarche auprès de l'INPI pour amorcer la renonciation totale de la marque ootii. Leurs services nous ont confirmé en avoir averti le Cabinet [représentant du Requérant].

Notre fournisseur de site internet finit de modifier à l'heure où je vous écris la modification graphique de notre site [www.ootii.fr](http://www.ootii.fr) et a d'ores et déjà rebasculé le site vers notre nom de domaine initial [www.akina.fr](http://www.akina.fr). Nous allons pouvoir lancer la procédure de renonciation au nom de domaine [ootii.fr](http://www.ootii.fr) auprès du fournisseur concerné.

Le portail client [client.ootii.fr](http://client.ootii.fr) sera remplacé par [client.akina.fr](http://client.akina.fr) dans la foulée de l'extinction du nom de domaine.

Par ailleurs, un courrier est adressé ce jour à l'ensemble de nos clients pour les informer que la société ELMA va fusionner dans les mois à venir (nous avons déjà pris attache avec un avocat) avec la société AKINA STRATEGIES et commercialisera la marque AKINA STRATEGIES et non plus ootii.

J'espère avoir répondu à l'ensemble des attentes du plaignant.

Veillez recevoir nos salutations les meilleures. »

## 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 <ootii.fr> est quasi-identique aux marques suivantes du Requérant :

- La composante verbale de la marque française semi-figurative « OOTI » numéro 4435309 enregistrée le 8 mars 2018 pour la classe 9 ;
- La composante verbale de la marque internationale semi-figurative « OOTI » numéro 1449183, désignant l'Union européenne, enregistrée le 6 septembre 2018 pour la classe 9.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

### **ii. L'accord du Titulaire**

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *nous ne contesterons pas la plainte déposée par le plaignant* » et « *nous allons pouvoir lancer la procédure de renonciation au nom de domaine ootii.fr auprès du fournisseur concerné* » n'avait pas exprimé d'accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant.

Par conséquent, le Collège a poursuivi l'examen du dossier.

### **iii. 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 <ootii.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « OOTI » numéro 4435309 enregistrée le 8 mars 2018 car il est composé de la marque « OOTI », reprise dans son intégralité, à laquelle est ajoutée la lettre « i » à la fin.

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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requéant déclare que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <ootii.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui ;
- « Une recherche effectuée parmi les sociétés en vigueur en France comportant la dénomination « OOTII » ne révèle l'existence d'aucune société » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société AXONEPRO est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs et propose notamment, à travers le logiciel de gestion d'agence d'architecture dénommé « OOTI », des services permettant aux utilisateurs d'obtenir des solutions de gestion administrative à l'aide de diverses fonctionnalités ;
- Le Requéant est titulaire des marques « OOTI » enregistrées en 2018 et exploite le nom de domaine <ooti.co> ;
- Le nom de domaine <ootii.fr> est la reprise intégrale de la marque « OOTI » du Requéant à laquelle est ajoutée la lettre « i » à la fin ;
- Le Titulaire a répondu et déclare notamment :
  - Avoir supprimé les comptes sur les réseaux sociaux lorsque la marque « ootii » était présente ;
  - Avoir « démarré une démarche auprès de l'INPI pour amorcer la renonciation totale de la marque ootii » ;
  - Qu'il va « lancer la procédure de renonciation au nom de domaine ootii.fr auprès du fournisseur concerné » ;
- Le 12 août 2021, le nom de domaine <ootii.fr> renvoie vers une page proposant des solutions de gestion des ressources humaines des entreprises, qui sont des services proposés par le Requéant.

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 <otii.fr> et l'avait enregistré 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 les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <ootii.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <ootii.fr> au profit du Requéant, la société AXONEPRO.

## 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 22 octobre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

