

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

butfrance.fr

Demande n° FR-2022-02669



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BUT INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : butfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 juillet 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 21 septembre 2022

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 janvier 2022 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^{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 27 janvier 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 février 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <butfrance.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BUT INTERNATIONAL (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <butfrance.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 Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <butfrance.fr> enregistré le 9 juillet 2021 (Annexe 2).

Créée en 1972, la société BUT INTERNATIONAL, opérant sous la dénomination BUT, est une enseigne française de magasins spécialisés dans l'équipement de la maison (Annexe 3).

Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques contenant le terme « BUT », dont la marque française « BUT » n° 98756795 enregistrée le 28 octobre 1998 et dûment renouvelée (Annexe 4).

Le Requéranant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme « BUT », dont le nom de domaine <but.fr> enregistré le 11 novembre 1996 et régulièrement renouvelé (Annexe 5).

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <butfrance.fr> a été enregistré le 9 juillet 2021 (Annexe 2). Le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement du bureau d'enregistrement (Annexe 6). De plus, des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 6).

Le Requéranant considère que le nom de domaine est quasi-identique à sa dénomination, à sa marque et à son nom de domaine. Il dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le nom de domaine <butfrance.fr> est quasi similaire à la dénomination du Requéranant « BUT » et à son nom de domaine antérieur <but.fr>. En effet, il reprend à l'identique le terme « BUT » sur lequel le Requéranant a des droits antérieurs.

L'ajout du terme « FRANCE » n'est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine des droits antérieurs du Requéranant. Au contraire, l'ajout de ce terme renforce le risque de confusion, dans la mesure où cela renvoie à la localisation du Requéranant (Annexe 1).

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de

domaine litigieux est lié au Requéran. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran.

Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs du Requéran au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à ces droits.

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 <butfrance.fr> le 9 juillet 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société BUT INTERNATIONAL (Annexe 1), et l'enregistrement de la marque « BUT » et du nom de domaine <but.fr> (Annexes 4 et 5).

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec Requéran et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requéran.

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société BUT INTERNATIONAL, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6). Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran est titulaire de droits sur le terme « BUT » antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexes 1, 4 et 5).

En outre, la majorité des résultats Google pour les termes « BUT FRANCE » sont en lien avec le Requéran (Annexe 8).

Par conséquent, le Requéran confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéran sur le terme « BUT » 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 pointe vers une page de stationnement du bureau d'enregistrement (Annexe 6). Par ailleurs, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 7), 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 Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <butfrance.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <butfrance.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Extrait Kbis relatif au Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requéran

Annexe 4 : Copie de la marque « BUT » du Requéran

Annexe 5 : Whois du nom de domaine <but.fr>

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Configuration DNS du nom de domaine litigieux

Annexe 8 : Résultats Google d'une recherche du terme « BUT FRANCE »

Annexe 9 : Procuration SYRELI et documents justificatifs »

Le Requéran 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 Requéran

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), de la notice de marque (*annexe 4*) et de l'extrait de base whois (*annexe 5*) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <butfrance.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société BUT INTERNATIONAL immatriculée le 31 mai 1990 sous le numéro 722 041 860 au R.C.S. de Meaux ;
- A la marque française semi-figurative « BUT » enregistrée le 28 octobre 1998 sous le numéro 98756795 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35 et 36 ;
- Au nom de domaine <but.fr> enregistré le 11 novembre 1996 par le Requéran.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <butfrance.fr> est similaire à la marque

française semi-figurative antérieure « BUT » enregistrée le 28 octobre 1998 car il est composé de la marque « BUT », reprise dans son intégralité, suivie du terme géographique « france », territoire sur lequel le Requérant exerce son activité.

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 Requérant déclare que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <butfrance.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société BUT INTERNATIONAL immatriculée depuis 1990 et spécialisée dans la vente de meubles, produits électroménagers et appareils Hi-Tech (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française « BUT » (*annexe 4*) et du nom de domaine <but.fr> (*annexe 5*), respectivement enregistrés en 1998 et 1996 ;
- Le nom de domaine <butfrance.fr>, enregistré le 9 juillet 2021, est la reprise intégrale de la marque « BUT », suivie du terme géographique « france », territoire sur lequel le Requérant exerce son activité ;
- La recherche effectuée sur le moteur de recherche Google (*annexe 8*), sur les termes « but france », démontre que les résultats obtenus sont tous en lien avec le Requérant et propose comme premier résultat le site officiel du Requérant, vers lequel renvoie le nom de domaine <but.fr> ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <butfrance.fr> incluant ceux de messagerie (*annexe 7*) ;
- Le 10 janvier 2022, le site vers lequel renvoie le nom de domaine <butfrance.fr> est une page d'attente (*annexe 6*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <butfrance.fr> 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 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 <butfrance.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 <butfrance.fr> au profit du Requérant, la société BUT INTERNATIONAL.

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 2 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

