

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

but-fr.fr

Demande n° FR-2023-03234



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BUT INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : but-fr.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 21 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 février 2023 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 23 février 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 mars 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <but-fr.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 t 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 Requéran t indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BUT INTERNATIONAL (le « Requéran t ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <but-fr.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 t soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <but-fr.fr> enregistré le 21 novembre 2022 (Annexe 2).

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

Le Requéran t 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 Requéran t 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 Requéran t a constaté que le nom de domaine <but-fr.fr> a été enregistré le 21 novembre 2022 (Annexe 2). Avant la prise en charge de ce dossier par le représentant du Requéran t, le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requéran t <https://www.but.fr/> (Annexe 6). De plus, ce nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une activité d'hameçonnage des fournisseurs de la société BUT (Annexe 7).

Grâce à l'intervention du représentant du Requéran t, le nom de domaine litigieux pointe désormais vers une page internet inactive (Annexe 8).

Le Requéran t 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 Requéran t

Le nom de domaine <but-fr.fr> est quasiment similaire à la dénomination du Requéran t « BUT » et à son nom de domaine antérieur <but.fr>. En effet, il reprend à l'identique le terme « BUT » sur lequel le Requéran t a des droits antérieurs.

Le Requéran t affirme que l'ajout du terme « fr » qui est l'abréviation du terme « France », et du tiret, ne sont pas suffisants pour distinguer le nom de domaine des droits antérieurs du Requéran t.

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran t. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran t.

Enfin, les droits du Requéran t sur le terme « BUT » ont été confirmés dans la décision SYRELI n°FR-2022-02669 concernant le nom de domaine <butfrance.fr> (Annexe 9).

Par conséquent, le Requéran t soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits

antérieurs du Requéranant 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 <but-fr.fr> le 21 novembre 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société BUT INTERNATIONAL (Annexe 1), l'enregistrement de la marque « BUT » et celui du nom de domaine <but.fr> (Annexes 4 et 5).

Le Requéranant indique que le Titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranant 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 Requéranant.

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

De plus, le nom de domaine litigieux pointait jusqu'à très récemment vers le site officiel du Requéranant <https://www.but.fr/> (Annexe 6), et était utilisé dans le cadre d'une activité d'hameçonnage des fournisseurs de la société BUT (Annexe 7). En effet, le Titulaire a tenté de se faire passer pour le directeur général marketing de la société BUT afin d'obtenir des livraisons de marchandises de la part de fournisseurs. Cette pratique ne saurait constituer une demande légitime de produits ou services, ni un usage loyal de la dénomination, de la marque et du nom de domaine du Requéranant.

Aujourd'hui, suite à l'action du représentant du Requéranant, le nom de domaine est inactif (Annexe 8). Il est acquis qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

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

Mauvaise foi du Titulaire

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

De plus, le nom de domaine litigieux pointait jusqu'à très récemment vers le site officiel du Requéranant <https://www.but.fr/> (Annexe 6), et était utilisé dans le cadre d'une activité d'hameçonnage des fournisseurs de la société BUT, par le biais d'une adresse [...]@but-fr.fr (Annexe 7). Il est largement établi que l'utilisation d'un nom de domaine à des fins d'hameçonnage ou toute autre activité frauduleuse constitue une preuve de mauvaise foi. Pour exemple voir la décision SYRELI n° FR-2022-03048, « Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire qui ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéranant, faisait un usage commercial du nom de domaine <finval-groupe.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur » (Annexe 10).

Le Requéranant confirme que le Titulaire ne pouvait donc ignorer l'existence des droits du Requéranant sur le terme « BUT » au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Aujourd'hui, suite à l'action du représentant du Requéranant, le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive (Annexe 8).

Le Requéranant affirme donc que le Titulaire n'a démontré aucune activité légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, et qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée plausible du nom de domaine par le Titulaire qui ne serait pas illégitime, telle que une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requéranant en vertu du droit des marques.

En conséquence, le Requéranr soutient que le nom de domaine a été enregistré et utilisé dans l'unique but de profiter de sa renommée en induisant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site internet officiel du Requéranr et a été utilisé pour réaliser des tentatives d'hameçonnage.

Ainsi, le Requéranr sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <but-fr.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Extrait Kbis relatif au Requéranr

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requéranr

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

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

Annexe 6 : Copie de la précédente redirection du site web litigieux

Annexe 7 : Preuves de l'hameçonnage

Annexe 8 : Copie actuelle du site web litigieux

Annexe 9 : SYRELI n°FR-2022-02669 concernant le nom de domaine <butfrance.fr>

Annexe 10 : SYRELI n°FR-2022-03048 concernant le nom de domaine <finval-groupe.fr>

Annexe 11 : Procuration SYRELI »

Le Requéranr 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 Requéranr

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 Requéranr, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <but-fr.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéranr, 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 Requéranr 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 Requéranr.

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 <but-fr.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « BUT » enregistrée le 28 octobre 1998 sous le numéro 98756795 par le Requérant et régulièrement renouvelée car il est composé de la composante verbale de la marque « BUT », reprise dans son intégralité, suivie d'un tiret et du terme « FR », abréviation usuelle de « FRANCE ».

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 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 Requérant déclare que le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <but-fr.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui.
- Le nom de domaine <but-fr.fr>, enregistré le 21 novembre 2022, est la reprise intégrale de la composante verbale de la marque antérieure « BUT » du Requérant suivie d'un tiret et du terme « FR », abréviation usuelle de « FRANCE », territoire de protection de ladite marque ;
- Le 25 janvier 2023, le nom de domaine <but-fr.fr> renvoie vers le site officiel du Requérant sis à l'adresse <https://www.but.fr> (*annexe 6*) ;
- Au vu des échanges de courriels de décembre 2022 à janvier 2023 fournis par le Requérant en *annexe 7*, le nom de domaine <but-fr.fr> est alors utilisé pour :
 - Former l'adresse électronique « prénom.nom@but-fr.fr » ;
 - Utiliser cette adresse électronique pour commander des produits au nom du Requérant auprès d'un fournisseur ;
- Le Requérant déclare que c'est suite à l'action de son représentant que le nom de domaine <but-fr.fr> pointe le 27 janvier 2023 vers une page web indiquant « *Ce site est inaccessible* » (*annexe 8*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <but-fr.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion avec intention de tromper les fournisseurs.

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 <but-fr.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 <but-fr.fr> au profit du Requéran, 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 30 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

