

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

so-colissimo.fr

Demande n° FR-2023-03346



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société LA POSTE

Le Titulaire du nom de domaine : La société Whois Privacy Protection Foundation

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : so-colissimo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 août 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 21 avril 2024

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 avril 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 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 28 avril 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 1^{er} juin 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <so-colissimo.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 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société LA POSTE (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <so-colissimo.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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <so-colissimo.fr> enregistré le 4 août 2019 (Annexe 2).

Le Requérant est le principal opérateur français chargé de la distribution du courrier. En tant que société anonyme à capitaux publics, le Requérant est détenu par deux actionnaires : la Caisse des Dépôts et l'Etat. Chaque année, le Groupe La Poste distribue plus de 17 milliards d'objet et, en 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 milliards d'euros (Annexe 3).

SO COLISSIMO est un service de La Poste dédié à l'envoi de colis, livraisons à domicile ou en points de retrait dans le monde entier, renommé aujourd'hui Colissimo (Annexe 4 et 5).

Le Plaignant est propriétaire de plusieurs marques enregistrées constituées du terme SO COLISSIMO® dont (Annexe 6) :

- La marque semi-figurative de l'Union Européenne SO COLISSIMO n°008388902 enregistrée depuis le 31/01/2010 ;
- La marque semi-figurative de l'Union Européenne SO COLISSIMO n°008388878 enregistrée depuis le 31/01/2010 ;
- La marque française semi-figurative SO COLISSIMO n°3660066 enregistrée depuis le 25/06/2009 ;
- La marque française semi-figurative SO COLISSIMO n°3660062 enregistrée depuis le 25/06/2009.

Le plaignant est également propriétaire de plusieurs noms de domaine identiques ou similaires à la marque « SO COLISSIMO » notamment <socolissimo.fr> enregistré depuis le 6 juillet 2009 (Annexe 7).

Le Requérant a été informé que le nom de domaine <so-colissimo.fr> a été enregistré le 4 août 2019. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page copiant les marques et logos du Requérant afin de faire la promotion de jeux d'argent en ligne (Annexe 8).

Le Requérant considère que le nom de domaine est identique à sa marque et à ses noms 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 Requérant*

Le nom de domaine <so-colissimo.fr> est identique à la marque du Requérant et à ses noms de domaine antérieurs. En effet, il reprend à l'identique le terme « SO COLISSIMO » pour lequel le Requérant a des droits antérieurs.

L'ajout d'un simple tiret n'est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine des droits antérieurs du Requérant (Annexes 6 et 7).

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant.

Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs du Requérant 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, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <so-colissimo.fr> le 4 août 2019, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques et noms de domaine du Requérant.

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 utilisant la marque du Requérant.

En outre, le nom de domaine litigieux redirige vers une page copiant les marques et logos du Requérant afin de faire la promotion de jeux d'argent en ligne (Annexe 8).

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 droits sur le terme «SO COLISSIMO» antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le Requérant dispose d'une certaine notoriété en France (Annexe 3). Une simple recherche sur un moteur de recherche du terme «SO COLISSIMO» renvoie à des résultats en rapport avec le Requérant et à son service COLISSIMO (Annexe 9).

Par conséquent, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant sur le terme «SO COLISSIMO» au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux redirige vers une page copiant les marques et logos du Requérant afin de faire la promotion de jeux d'argent en ligne (Annexe 8).

Le nom de domaine litigieux reprend également l'ensemble des informations du Requérant au sein de ses mentions légales, à savoir la dénomination sociale de la Poste, son ancienne

adresse postale ainsi que son numéro de SIRET (Annexe 10).

En conséquence, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <so-colissimo.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <so-colissimo.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 groupe du Requéran

Annexe 4 : Informations concernant le service So Colissimo du Requéran

Annexe 5 : Informations concernant le service Colissimo du Requéran

Annexe 6 : Copie des marques du Requéran

Annexe 7 : Copie du nom de domaine du Requéran

Annexe 8 : Copie du site web litigieux

Annexe 9 : Résultats Google d'une recherche du terme « SO COLISSIMO »

Annexe 10 : Mentions légales du nom de domaine litigieux

Annexe 11 : 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 des notices complètes de marques (annexe 6) et de l'extrait de base Whois (annexe 7) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <so-colissimo.fr> est quasi-identique :

- Aux marques suivantes du Requéran :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SO Colissimo » numéro 008388902 enregistrée le 25 juin 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SO Colissimo » numéro 008388878 enregistrée le 25 juin 2009 et dûment

- renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 ;
 - o La composante verbale de la marque semi-figurative française « So Colissimo » numéro 3660066 enregistrée le 25 juin 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 ;
 - o La composante verbale de la marque semi-figurative française « SO Colissimo » numéro 3660062 enregistrée le 25 juin 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 41.
- Au nom de domaine <socolissimo.fr> enregistré le 6 juillet 2009 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <so-colissimo.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque semi-figurative de l'Union européenne « SO Colissimo » numéro 008388902 enregistrée le 25 juin 2009 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « SO Colissimo », reprise dans son intégralité, avec l'ajout d'un trait d'union entre les deux termes la composant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 :

- o Le Requéant est la société LA POSTE immatriculée le 19 mars 1992 sous le numéro 356 000 000 au R.C.S. de Paris (*annexe 1*), détenue par deux actionnaires à savoir la Caisse des Dépôts et l'Etat (*annexe 3*) ;
- o Le Requéant est le principal opérateur français chargé de la distribution du courrier possédant près de 17 000 points de présence postale en France, présent dans 63 pays sur 5 continents (*annexe 3*) ;
- o SO Colissimo est un service de La Poste, lancé en 2010 selon un article publié sur ecommercemag.fr, dédié à l'envoi de colis, livraisons à domicile ou en points de retrait dans le monde entier, renommé Colissimo (*annexes 4 et 5*) ;
- o Le Requéant est titulaire de plusieurs marques « SO Colissimo » depuis 2009, couvrant des services tels que « *Affrètement ; livraison de colis, de produits, de marchandises ; conditionnement de produits ; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises* » ;
- o Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur « SOCOLISSIMO » démontrent d'une part, une auto correction de la recherche proposée sur les termes « SO COLISSIMO » et d'autre part, qu'ils sont tous en lien avec La Poste et le service « Colissimo » (*annexe 9*) ;
- o Le Requéant est titulaire du nom de domaine <socolissimo.fr> depuis 2009 ;
- o Le nom de domaine <so-colissimo.fr> a été enregistré le 4 août 2019 par la société Whois Privacy Protection Foundation (*annexe 2*) ;
- o Le Requéant 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 utilisant la marque du Requérant » ;

- o Le nom de domaine <so-colissimo.fr> est la reprise intégrale des marques « SO Colissimo » du Requérant et de son nom de domaine <socolissimo.fr> avec l'ajout d'un trait d'union entre les deux termes les composant ; L'ajout du trait-d'union est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- o Le 22 mars 2023, le nom de domaine <so-colissimo.fr> renvoie vers un site web (annexe 8) :
 - Reproduisant les marques semi-figuratives « SO Colissimo » du Requérant ;
 - Présentant un encadré « professionnel de l'industrie du jeu vidéo » pour lequel il est indiqué « *So Colissimo propose les meilleurs jeux de casino en ligne : machines à sous, roulette, arcade, blackjack et autres jeux de hasard* » ;
 - Présentant un encadré « Particulier » pour lequel il est indiqué « *So Colissimo : 5 nouvelles jeux de livraison pour plus de liberté, plus de simplicité, plus de possibilités de lieux de retrait, partout en France métropolitaine* » ;
 - Comportant des phrases type slogans « *Avec So Colissimo, faites livrer vos colis là où vous le souhaitez* » ou « *SO Colissimo PLUS DE CHOIX, PLUS D'ENDROITS POUR ÊTRE LIVRÉ* », faisant directement référence à l'activité exercée par le Requérant et les services couverts par ses marques ;
- o Les mentions légales du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <so-colissimo.fr> reprennent l'ensemble des informations du Requérant, à savoir la dénomination sociale de LA POSTE, son ancienne adresse postale ainsi que son numéro de SIRET (annexe 10).

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

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 <so-colissimo.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 <so-colissimo.fr> au profit du Requérant, la société LA POSTE

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 08 juin 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

