

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

giraconsulting.fr

Demande n° FR-2023-03431



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ATLISSIAN PTY Ltd

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : giraconsulting.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 septembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 septembre 2023

Bureau d'enregistrement : Infomaniak Network SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} juin 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 16 juin 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 juillet 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <giraconsulting.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]

« 1. Introduction

La présente demande est soumise, via la plateforme de règlement des litiges en ligne de l'Afnic SYRELI (Système de Résolution des Litiges), à l'Association Française de Nommage Internet en Coopération (ci-après l'« Afnic »), afin que cette dernière rende une décision conformément à son Règlement de Règlement Alternatif des Litiges (RAR) (ci-après le Règlement).

Cette procédure permet à toute personne (physique ou morale) justifiant d'un intérêt à agir, de se voir transférer un nom de domaine ou d'en obtenir la suppression dans les conditions définies aux articles L45-2 et L45-6 du code des postes et communications électroniques (CPCE). Le présent Règlement a été homologué par arrêté du ministre français chargé des communications électroniques le 14 mars 2016.

2. Les Parties

Le Requérant

Le Requérant dans la présente procédure est

Atlassian Pty Ltd

Level 6, 341 George Street,

Sydney,

NSW 2000,

Australie

Le représentant autorisé du Requérant dans cette procédure administrative est :

[...]

Le Titulaire

Selon la base de données Whois du nom de domaine litigieux, les coordonnées du Titulaire sont caviardées.

Une capture d'écran de la recherche dans la base de données Whois effectuée le 19/04/2023 figure dans l'Annexe 1. Si d'autres détails concernant le Titulaire sont révélés au cours de la procédure administrative, les Requérants modifieront leurs commentaires en conséquence.

3. Nom de domaine et bureau d'enregistrement contestés

Ce litige concerne le nom de domaine identifié ci-dessous :

giraconsulting.fr

L'office d'enregistrement auprès duquel le nom de domaine litigieux est enregistré est le suivant :

Infomaniak Network SA

Rue Eugène-Marziano 25

1227 Les Acacias

CH

Téléphone : +41 2 28 20 35 44

Adresse électronique : abuse@infomaniak.ch

Site Internet : <https://www.infomaniak.com/fr>
Le nom de domaine a été enregistré le : 09/18/2018.

4. Langue des débats

Le Règlement est rédigé en français et en anglais. Les débats se déroulent en français. La demande et les documents à l'appui ont été traduits par un traducteur professionnel en français à la demande du Requêteur.

5. Base juridictionnelle de la procédure administrative

Les Requêteurs certifient qu'à leur connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire concernant le nom de domaine litigieux n'a été engagée au moment de l'introduction de la demande.

Ce litige relève du champ d'application du Règlement et le collège est compétent pour en décider. Les dispositions du Règlement s'appliquent à tous les Titulaires de noms de domaine sous l'une des extensions gérées par l'Afnic.

6. Motifs factuels et juridiques

Le Requêteur Atlassian Pty Ltd a été créée en 2002 par [Prénom Nom] et [Prénom Nom] et est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de collaboration, de développement, de gestion de projet et de contenu et de suivi des problèmes pour les équipes de plus de 125 000 clients dans le monde, dont 85 des 100 entreprises les plus importantes du classement Fortune. Le Requêteur a connu une croissance impressionnante depuis ses débuts en Australie en 2002. Il a ouvert son premier bureau européen à Amsterdam en 2009, suivi par des bureaux à Yokohama et Manille en 2013 et à Bengaluru en 2018. Le siège mondial se trouve à Sydney. Le Requêteur emploie actuellement plus de 7000 personnes dans 13 pays. Le Requêteur a mis en place son site Internet officiel <https://www.atlassian.com/> depuis 2002. À titre d'information générale, des captures d'écran du site Internet du Requêteur décrivant les activités de l'entreprise sont présentées à l'annexe 2.

En 2012, année de son 10e anniversaire, le Requêteur a atteint un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars.

Aujourd'hui, 83 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent les produits du Requêteur ; 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels utilisent ses produits « cloud » ; et il compte 235 000 clients dans 190 pays, dans un large éventail de secteurs. Parmi ses clients figurent les entreprises françaises Air France-KLM (industrie du voyage), Amadeus (haute technologie), Capgemini (conseil) et Darva (assurance), ainsi que Audi (automobile), Lufthansa (voyage), Bloomberg (médias), CBS (médias), NASA (technologie), Banque nationale du Canada (finance), Sony Music Publishing (médias/divertissement), Zoom (internet/logiciels), Strava (logiciels/fitness), Telefonica (télécommunications), Dominos (alimentation/pizza), IBM (technologie), Twitter (internet/logiciels), UNICEF (sans but lucratif), Carrefour China (commerce de détail) et bien d'autres encore. Les preuves de la clientèle du Requêteur se trouvent à l'annexe 3.

Le Requêteur gère plusieurs comptes de médias sociaux. Il a créé une chaîne YouTube en novembre 2008 <https://www.youtube.com/user/GoAtlassian> qui compte actuellement 176 000 abonnés. La chaîne a été visionnée plus de 39 millions de fois à ce jour. Il a créé son compte Twitter sur <https://twitter.com/atlassian> en décembre 2008 qui compte actuellement 102 000 suiveurs. Il a créé son compte Facebook <https://www.facebook.com/Atlassian/> le 29 avril 2010 et le compte actuellement a plus de 330 000 suiveurs. Son compte LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/atlassian> compte plus de 923 000 suiveurs ; et son compte Instagram <https://www.instagram.com/atlassian/> compte plus de 53 000 suiveurs. Des captures d'écran de ces comptes figurent à l'annexe 4.

En 2002, le Requêteur a lancé son logiciel JIRA. Le logiciel JIRA est un outil de gestion de projet agile qui prend en charge n'importe quelle méthodologie agile, qu'il s'agisse de

scrum, de kanban ou de votre propre style. Des tableaux agiles, backlogs, feuilles de route, rapports, aux intégrations et add-ons, vous pouvez planifier, suivre et gérer tous vos projets de développement logiciel agile à partir d'un seul outil. Aujourd'hui, le logiciel JIRA est utilisé par plus de 100 000 organisations. Des captures d'écran du site Internet du Requéran décrivant son logiciel JIRA sont jointes à l'annexe 5, ainsi que des captures d'écran montrant l'utilisation de JIRA sur le site Internet depuis 2002 jusqu'à la date actuelle.

Le Requéran a créé un compte Twitter <https://twitter.com/Jira> en septembre 2009 pour aider les utilisateurs de son logiciel JIRA. Le compte actuellement a plus de 42 000 suiveurs. Une capture d'écran du compte figure à l'annexe 6.

Le Requéran est titulaire d'un portefeuille d'enregistrements de marques pour la marque JIRA en France et ailleurs, qui sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine contesté. Les détails de ces marques suivent plus loin dans la réclamation et figurent à l'annexe 12.

Le Requéran est également propriétaire du nom de domaine jira.com depuis 2007. Bien que les détails du registrant soient maintenant caviardés, l'annexe 7 contient les détails WHOIS mis en cache qui montrent que le contact administratif du domaine est [Prénom Nom], [adresse mail], le co-fondateur du Requéran.

Le Requéran a utilisé le domaine jira.com pour résoudre son site Internet et principalement la page dédiée à son logiciel JIRA depuis au moins le 18 mai 2007 jusqu'à aujourd'hui, comme le montrent les captures d'écran archivées dans l'annexe 8.

Une simple recherche des mots « atlassian jira » sur Facebook révèle un grand nombre de comptes créés par et pour des utilisateurs du logiciel JIRA du Requéran dans le monde entier. Voici quelques exemples : « Russian community Atlassian JIRA », « Atlassian Japan », « Candylio - Atlassian Việt Nam - JIRA, Confluence, Trello », « Atlassian Korea », « Atlassian Ankara Users », « Atlassian Community Czechia & Slovakia » et « JIRA Israel ».

Des captures d'écran de ces comptes sur Facebook figurent à l'annexe 9.

Le Requéran fait valoir qu'en raison de l'utilisation de JIRA depuis plus de 20 ans par des clients du monde entier, sa marque JIRA est connue dans le monde entier pour des logiciels.

Le Titulaire

Le nom et les coordonnées du Titulaire ont été caviardés de la base de données publique Whols, conformément à l'extrait figurant à l'annexe 1 ; le nom de domaine litigieux a été créé le 18/09/2018. Le Requéran observe que le nom de domaine litigieux a été enregistré après les enregistrements de marques des Requéran (voir ci-dessous).

Le nom de domaine renvoie à un site Internet <https://giraconsulting.fr/> et le Requéran estime que le nom de domaine est donc détenu ou exploité pour le compte des fondateurs indiqués à l'adresse <https://giraconsulting.fr/historique> ie. [Prénom Nom] et [Prénom Nom]. Des captures d'écran du site Internet et de la page faisant référence à ses fondateurs figurent à l'annexe 10.

Le site Internet <https://giraconsulting.fr/> met en évidence la marque « GiRA Consulting » en relation avec la fourniture de services de consultation et de conseil en relation avec l'ensemble du cycle des projets de transformation numérique.

Le représentant des Requéran a écrit au Titulaire le 09/02/2021 sans recevoir de réponse – voir l'annexe 11.

Motifs de la demande des Requéran (article L45-6 du CPCE)

Conformément à l'article L45-6 du CPCE « Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque celui-ci entre dans les cas prévus à l'article L45-2 [...] » et aux pratiques de l'AFNIC, les Requéran doivent, pour déposer leur demande, justifier au préalable de leur intérêt à agir.

Marques du Requérant

Le Requérant est titulaire d'un portefeuille mondial de marques pour la marque JIRA. Par souci de concision, une sélection d'exemples, y compris l'Union européenne et donc la France, est présentée ci-dessous et répertoriée dans l'annexe 12.

Australie n° 1228366 JIRA déposée le 5 mars 2008 et enregistrée le 8 janvier 2009, couvrant les classes 9, 38 et 42, y compris « Logiciels informatiques distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables ; publications électroniques préenregistrées, y compris celles vendues et distribuées en ligne ; bulletins d'information électroniques ; le matériel didactique, les accessoires, les pièces et les raccords pour tous les produits susmentionnés de la présente classe » dans la classe 9 et « les services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de logiciels informatiques ; les services de conseil dans le domaine des ordinateurs et des logiciels ; la fourniture d'informations et de services de conseil concernant les services susmentionnés, y compris par des moyens électroniques via un réseau informatique mondial » dans la classe 42.

IR n° 983129 JIRA déposé le 12 août 2008, désignant la Suisse, la Chine, l'Union européenne, Israël, le Japon, la Corée, la Norvège, la Russie, Singapour et les Etats-Unis, couvrant les classes 9, 38 et 42 y compris les « logiciels informatiques distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables ; publications électroniques préenregistrées, y compris celles vendues et distribuées en ligne ; bulletins d'information électroniques ; matériel didactique sous forme électronique fourni en ligne, accessoires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés de la présente classe » dans la classe 9 et « Services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de logiciels informatiques ; services de conseil dans le domaine des ordinateurs et des logiciels ; fourniture d'informations et de services de conseil concernant les services susmentionnés, y compris par des moyens électroniques via un réseau informatique mondial » dans la classe 42.

Canada n° TMA775557 JIRA déposé le 4 septembre 2008 et enregistré le 25 août 2010, portant sur un « logiciel informatique pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des connaissances, la gestion des documents, la gestion du flux de travail, le suivi et le signalement des problèmes, la gestion de projet dans le domaine de la collaboration wiki d'entreprise, la conception et la gestion de sites Internet et de pages Internet, et la gestion de réseaux informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, et matériel didactique, à savoir manuels d'instruction, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés » et les « services de conseil dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, à savoir des services de conseil concernant l'analyse, la conception, le développement, l'assistance technique et la maintenance de logiciels informatiques destinés à la gestion de bases de données, à la gestion de l'information et des connaissances, à la gestion de documents, à la gestion des flux de travail, au suivi et à la notification des problèmes, à la gestion de projets dans le domaine de la collaboration wiki d'entreprise, à la conception et à la gestion de sites Internet et de pages Internet, et à la gestion de réseaux informatiques, ainsi que la fourniture d'informations et de services de conseil pour l'ensemble des services susmentionnés », relevant de la classe 42.

Désignation UE de l'IR n° 1318193 JIRA en date du 29 janvier 2016 (en vertu d'une revendication de priorité américaine) couvrant les classes 9, 38 et 42, y compris un « logiciel informatique destiné à être utilisé sur des ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion d'entreprise, la transmission et la réception de données, d'images, et des fichiers, la messagerie et le partage contextuel d'informations basé sur la conversation, l'organisation et la fourniture d'une plateforme pour la collaboration, le partage d'informations et les discussions interactives à d'autres utilisateurs, et le téléchargement et le transfert de fichiers » dans la classe 9 et « les services de logiciels en tant que service (SAAS) présentant un logiciel pour le suivi des problèmes ; services d'assistance technique et

fourniture d'informations relatives aux services de gestion de projets technologiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de logiciels informatiques » dans la classe 42.

États-Unis n° 5098913 JIRA déposé le 29 janvier 2016 et enregistré le 13 décembre 2016, couvrant les classes 9, 38 et 42, y compris un « logiciel informatique à utiliser sur les ordinateurs et les appareils mobiles pour le suivi des problèmes liés aux tâches et aux projets ; Logiciel informatique à utiliser sur des ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion des tâches et des projets, la gestion générale du travail, le suivi des projets, la gestion des documents, la gestion des affaires, la transmission et la réception de données, d'images et de fichiers, la messagerie et le partage contextuel d'informations basé sur la conversation, l'organisation et la fourniture d'une plateforme pour la collaboration, le partage d'informations et les discussions interactives à d'autres utilisateurs, et le téléchargement et le transfert de fichiers » dans la classe 9 et « les services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de logiciels informatiques » dans la classe 42.

Les Requérants observent que l'enregistrement de leur marque la plus ancienne est antérieur de dix ans à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Les droits du Requérant sont nés avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux et le Requérant a donc un intérêt dans le nom de domaine litigieux en vertu de l'article L45-6 du CPCE.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à la propriété intellectuelle (article L45-2 2° du CPCE)

Il y a atteinte aux droits des tiers conformément aux principes énoncés à l'article L45-1 du CPCE, notamment dans les cas prévus à l'article L45-2 du CPCE, lorsque le nom de domaine est :

- susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ou

- susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux droits de la personnalité, à moins que le Requérant ne démontre un intérêt légitime et n'agisse de bonne foi ; ou

- est identique ou similaire à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités locales ou d'une institution ou d'un service public national ou local, sauf si le Requérant justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

L'intérêt à agir du Requérant réside dans le préjudice causé par le nom de domaine à leurs droits de propriété intellectuelle sur les marques antérieures enregistrées conformément à l'article L45-2 2° du CPCE.

Comme indiqué précédemment, le Requérant est titulaire d'un portefeuille d'enregistrements de marques pour sa marque JIRA. « JIRA » est une marque inhabituelle et hautement distinctive pour les produits et services pour lesquels elle est utilisée et enregistrée. Le Requérant utilise la marque JIRA depuis plus de 20 ans, ce qui lui permet d'avoir de nombreux clients qui utilisent la marque dans une grande variété d'industries et de lieux à travers le monde. On peut donc dire que la marque JIRA est bien connue et jouit d'une solide réputation.

Le nom de domaine giraconsulting.fr est composé du mot « gira » suivi du terme générique « consulting » qui est simplement descriptif des services en cause. Ainsi, « gira » est l'élément dominant et distinctif du domaine. Les mots "gira" et JIRA sont phonétiquement identiques ou pratiquement identiques et visuellement très similaires.

L'ajout du terme générique « consulting » au nom de domaine n'élimine pas le risque de confusion. Au contraire, l'ajout d'un terme générique figurant dans le dictionnaire augmente le risque de confusion car le terme « consulting » est indissociable du Requérant et de son activité. L'ajout du terme « consulting » ne distingue pas le nom de domaine litigieux de la marque du Requérant.

Le Requérant attire respectueusement l'attention de la commission sur les décisions antérieures, y compris :

- la décision SYRELI FR-2021-02260 du 18 mars 2021 concernant le nom de domaine nintendoshop ; et
- la décision EXPERT-2021-00832 du 1er avril 2021 du PARL EXPERT concernant le nom de domaine michelinpodcast.fr

Dans ces deux litiges, le membre du collège a considéré qu'un nom de domaine intégrant la marque du Requêteur dans le nom de domaine respectif, associé à un terme générique ou descriptif, suffisait à établir que le nom de domaine était identique ou similaire au point de créer une confusion avec la marque du Requêteur. Le Requêteur soutient que les circonstances du présent litige reflètent celles exposées dans les décisions FR-2021-02260 et EXPERT-2021-00832.

En outre, le Titulaire utilise le domaine giraconsulting.fr pour résoudre un site Internet fournissant des services de consultation et de conseil en relation avec l'ensemble du cycle des projets de transformation numérique, sous la marque « GiRa Consulting ». Il s'agit de services identiques ou très similaires à ceux pour lesquels le Requêteur a enregistré une demande, à savoir « services d'assistance technique et fourniture d'informations relatives aux services de gestion de projets technologiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de logiciels informatiques. »

Il convient de noter ici que le Requêteur s'est opposé avec succès à une demande de Monsieur [Prénom Nom] pour la demande de marque française n°. 4774322 GiRa Consulting le 7 juin 2021 pour « conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement (pour autrui) ; réalisation d'études de projets techniques ; développement de logiciels (conception) ; installation de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; logiciels (location d'ordinateurs) ; programmation informatique ; analyses de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de consultants en matière de conception et de développement de matériel ; logiciels en tant que services (~SaaS~) ; informatique dans le nuage ; conseil en technologie informatique » dans la classe 42.

La Commission d'opposition a constaté que

- les termes GIRA / JIRA ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, I, R et A, précédées d'une consonne, ce qui leur confère une physionomie similaire. Phonétiquement, ces termes GIRA / JIRA se prononcent de manière identique. Ces termes se distinguent par la présence, dans la demande contestée, de la lettre G, au lieu de la lettre J de la marque antérieure. Toutefois, cette modification n'est pas de nature à éliminer tout risque de confusion entre les signes, puisqu'elle laisse subsister les grandes ressemblances visuelles dues à la séquence IRA commune et des sons parfaitement identiques, la substitution de la lettre G à la lettre J n'ayant pas d'impact phonétique.

- Le terme GIRA apparaît également dominant, dans la mesure où le terme qui le suit, CONSULTING, sera facilement compris par le consommateur comme désignant des activités de « business consulting » en anglais et apparaît donc comme descriptif de certains des services désignés. Il ne sera donc pas susceptible de retenir l'attention du consommateur, qui sera attiré par le terme GIRA.

- Le signe contesté GIRA CONSULTING est donc similaire à la marque antérieure JIRA.

- La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d'autres, aux produits de la marque antérieure invoquée.

- Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent clairement, identiques pour certains, et similaires pour d'autres, aux services de la marque antérieure invoquée, qui n'est pas contestée par le Requêteur. Par conséquent, les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

- En l'espèce, en raison de l'identité et de la similitude des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des services précités.

- **CONCLUSION** : En conséquence, la marque verbale contestée GIRA CONSULTING ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale désignant l'Union européenne JIRA.

Une copie de la décision de l'opposition officielle est jointe à l'annexe 13.

Le Requéran soutient donc que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur sa marque enregistrée JIRA.

Intérêts légitimes (article R20-44-46 du CPCE)

L'article R20-44-46 du CPCE fournit la liste non exhaustive suivante d'exemples d'intérêts légitimes :

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

Le Titulaire n'a pas exercé légitimement une activité commerciale sous le nom commercial « GIRA » ou « GIRA CONSULTING ». Au contraire, le nom de domaine renvoie à un site Internet utilisant la marque presque identique « GiRa Consulting » pour des services identiques et similaires. Il est très peu probable que le Titulaire n'ait pas entendu parler du Requéran ou de sa marque JIRA et de ses produits/services au moment où il a enregistré le nom de domaine, étant donné la notoriété du Requéran et de sa marque JIRA au niveau mondial, son existence depuis plus de 15 ans avant l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire, et le fait que le Requéran offre des services identiques et similaires.

Le nom de domaine exploite l'attrait de la marque bien connue du Requéran, JIRA, en association avec un mot générique du dictionnaire étroitement associé à l'activité du Requéran (à savoir « consulting ») pour rediriger les utilisateurs vers son propre site Internet. Cette utilisation ne constitue pas raisonnablement un intérêt légitime. En outre, le nom de domaine est confusément similaire à la marque du Requéran « JIRA », qui est largement connue en France et dans le monde entier. Ainsi, le Titulaire ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité commerciale licite et de bonne foi.

Le Requéran n'a trouvé aucune preuve que le Titulaire était ou est communément connu sous le nom de « GIRA » ou « GIRA CONSULTING ». Le Requéran constate que le Titulaire ne possède aucune marque incorporant les termes « GIRA » ou « GIRA CONSULTING » en France ou ailleurs. En effet, comme démontré ci-dessus, le refus par l'INPI d'une demande d'enregistrement de la marque « GiRa Consulting » au motif que la marque porterait atteinte à la marque enregistrée JIRA du Requéran démontre l'absence d'intérêt légitime du Titulaire.

Enfin, le Titulaire n'utilise pas le nom de domaine à des fins non commerciales. Le Titulaire utilise plutôt le nom de domaine pour renvoyer à un site Internet offrant des services identiques sous une marque similaire, détournant ainsi les utilisateurs de la marque JIRA du Requéran vers son propre site Internet, pour son propre bénéfice et son propre enrichissement. Comme l'a constaté l'INPI dans la décision d'opposition précitée, en raison de l'identité et de la similitude des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des services précités. Le Requéran soutient que le résultat de l'utilisation du nom de domaine par le Titulaire est de tromper le consommateur et/ou de porter atteinte à la réputation de la marque enregistrée du Requéran, JIRA.

Pour les raisons susmentionnées, le Requéran soutient que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux. En outre, le Requéran soutient que, compte

tenu de la réputation de sa marque JIRA (comme indiqué ci-dessus) et de la similitude du nom de domaine litigieux avec ladite marque, le nom de domaine litigieux ne pourrait faire l'objet, aujourd'hui ou à l'avenir, d'aucune utilisation concevable qui conférerait un intérêt légitime au Titulaire.

Mauvaise foi (article R20-44-46 du CPCE)

L'article R20-44-46 CPCE fournit une liste non exhaustive d'exemples où la mauvaise foi peut être caractérisée par le fait que le Requérant ou le Titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de toute autre manière à une organisation publique, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et de ne pas l'exploiter effectivement ;

- 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 ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la réputation du Titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, pour créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

Premièrement, le nom de domaine est confusément similaire à la marque « JIRA » du Requérant, qui jouit d'une large reconnaissance publique. Selon toute vraisemblance, le Titulaire avait le Requérant à l'esprit lorsqu'il a enregistré le nom de domaine, étant donné que ce dernier incorpore le nom similaire « GIRA » en association avec un terme générique (« consulting ») lié à l'activité du Requérant ; cela démontre également que le Titulaire avait une bonne connaissance de la marque et de ses activités commerciales.

Deuxièmement, le nom de domaine n'est pas utilisé dans le cadre d'une offre de produits ou de services de bonne foi, dans la mesure où il conduit à un site Internet offrant des services identiques sous une marque similaire. Le nom de domaine est utilisé dans le but de tirer parti de la réputation de la marque du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et en détournant le trafic raisonnablement destiné au requérant vers son propre site Internet. En outre, le Titulaire n'a pas répondu à la lettre de cessation et d'abstention envoyée par les représentants du Requérant le 09/02/2021 [Annexe 11, ci-jointe]. Le Requérant soutient qu'une société de bonne foi, après avoir été informée des droits des Requérants, aurait répondu à la lettre. Le fait que le Titulaire du compte ne l'ait pas fait démontre qu'il est vraisemblablement motivé par une intention de mauvaise foi. Pour toutes ces raisons, séparément ou collectivement, le Requérant soutient qu'il existe des motifs suffisants pour conclure que le nom de domaine litigieux est, dans l'ensemble, susceptible d'avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Mesures correctives demandées

Les Requérants demandent que le collège désigné dans le cadre de cette procédure administrative rende une décision de suppression du nom de domaine litigieux.

Autres procédures judiciaires

Aucune autre procédure judiciaire n'a été engagée ou clôturée concernant le nom de domaine litigieux.

Paiement

Conformément à la réglementation, le paiement d'un montant de 250 euros hors TVA a été effectué.

Certification

Les Requérants certifient que les informations contenues dans la présente demande sont, à leur connaissance, complètes et exactes, que cette demande n'est pas faite dans un but abusif, tel que le harcèlement, et que les déclarations contenues dans la présente demande sont justifiées au regard du règlement et de la loi applicable, dans son état actuel ou tel qu'étendu ultérieurement, par la bonne foi et une argumentation raisonnable. Nous vous prions d'accepter l'expression de notre respectueuse considération.

7. Documents et/ou preuves

Le Requérant joint la liste suivante de documents et/ou de preuves à l'appui de sa plainte :

Annexe 1 : WHOIS pour *giraconsulting.fr*

Annexe 2 : Captures d'écran du site Internet du Requérant

Annexe 3 : Preuve de la clientèle du Requérant

Annexe 4 : Captures d'écran des comptes de médias sociaux du Requérant

Annexe 5 : Captures d'écran du site Internet du Requérant décrivant son logiciel JIRA

Annexe 6 : Capture d'écran du compte Twitter JIRA du Requérant

Annexe 7 : WHOIS pour *jira.com*

Annexe 8 : Captures d'écran de *jira.com*

Annexe 9 : Comptes Facebook internationaux d'utilisateurs du logiciel JIRA du Requérant

Annexe 10 : Captures d'écran du site Internet du Titulaire

Annexe 11 : Lettre de cessation et d'abstention envoyée au Titulaire le 09/02/2021

Annexe 12 : Sélection des enregistrements marque du Requérant pour JIRA

Annexe 13 : Copie de la décision d'opposition officielle de l'INPI ».

Le Requérant a demandé la suppression 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. La Recevabilité des pièces

D'une part, l'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée et/ou partiellement traduits dans l'argumentaire.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant.

D'autre part, conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « *la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires* ».

Or, le Collège constate que :

- Dans son argumentation le Requérant déclare être titulaire du nom de domaine <jira.com> depuis 2007 ;
- Au soutien de cette déclaration le Requérant fournit un extrait de base Whois incomplet ne comportant pas d'identification du titulaire ; cet élément est dès lors insuffisant pour rapporter la preuve que la société ATLISSIAN PTY Ltd est titulaire dudit nom de domaine.

Par conséquent, cette pièce n'a pas été prise en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (*annexe 12*) et de la décision d'opposition rendue par l'INPI (*annexe 13*) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <giraconsulting.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- A la marque verbale internationale désignant la France « JIRA » numéro 983129 enregistrée le 12 août 2008 et dûment renouvelée pour les classes 9, 38 et 42 couvrant des services tels que « *Consulting services in the field of design and development of computer software* » ;
- A la marque verbale de l'Union européenne « JIRA » numéro 1318193 enregistrée le 1^{er} mars 2016 pour les classes 9, 38 et 42 couvrant des services tels que « *Consulting services in the field of design and development of computer software* ».

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

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège note que le Requérant, la société ATLISSIAN PTY Ltd est immatriculée sous les lois de l'Australie et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« *Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :*

- *Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;*
- *Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».*

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <giraconsulting.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iv. 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 <giraconsulting.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « JIRA » numéro 1318193 enregistrée le 1^{er} mars 2016 car il est composé de la marque « JIRA », avec une substitution de la lettre G à la lettre J, suivie du terme « consulting » faisant référence à des services couverts par les marques du Requérant.

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, la société australienne ATLISSIAN PTY Ltd, est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de collaboration, de développement, de gestion de projet et de contenu et de suivi des problèmes (annexe 2) ;
- Le Requérant compte plus de 235 000 clients dans 190 pays, dans un large éventail de secteurs (annexe 3) ;
- Le Requérant explique que le « logiciel JIRA est un outil de gestion de projet agile qui prend en charge n'importe quelle méthodologie agile » ;
- Le Requérant est titulaire des marques « JIRA », enregistrées en 2008 et 2016, couvrant des services tels que « Consulting services in the field of design and development of computer software » (annexe 12) ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <giraconsulting.fr> le 18 septembre 2018 ;
- Le Requérant estime que « Les mots "gira" et JIRA sont phonétiquement identiques ou pratiquement identiques et visuellement très similaires » ;
- Le 2 septembre 2021, le représentant du Requérant a adressé au Titulaire une lettre de mise en demeure pour lui demander notamment de cesser d'utiliser le terme « GIRA » (annexe 11), à laquelle le Titulaire n'a pas répondu ;
- Le 2 septembre 2021, la société ATLISSIAN PTY Ltd a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque « GIRA CONSULTING », déposée par le Titulaire le 7 juin 2021, sur la base de sa marque verbale de l'Union européenne « JIRA » numéro 1318193 (annexe 13) ;
- Dans sa décision rendue le 22 février 2022 (annexe 13), l'INPI a accepté la demande de la société ATLISSIAN PTY Ltd et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque « GIRA CONSULTING » en reconnaissant que :
 - « Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée » ;
 - Les termes GIRA et JIRA « diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, de la lettre G, en lieu et place de la lettre J de la marque antérieure. Toutefois, cette modification n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elle laisse subsister les grandes ressemblances visuelles tenant à la séquence commune IRA et des sonorités parfaitement identiques, la substitution de la lettre G à la lettre J n'ayant aucune incidence phonétique » et que « Le signe contesté GIRA CONSULTING est donc similaire à la marque antérieure JIRA » ;
 - « En raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans

l'esprit du public sur l'origine des services précités » ;

- Le nom de domaine <giraconsulting.fr> est composé de la marque « JIRA », avec une substitution de la lettre G à la lettre J, suivie du terme « consulting » faisant référence à des services couverts par les marques du Requéant ;
- Le 27 avril 2023, le nom de domaine <giraconsulting.fr> renvoie vers un site web indiquant « GiRa consulting Accompagne ses clients sur leurs projets de transformation digitale. Nous intervenons aussi bien sur le fonctionnel que sur la technique » et présentant la société « GiRa consulting » et le Titulaire en tant que fondateur (annexe 10).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant, suite à la décision rendue par l'INPI, et que l'enregistrement puis le renouvellement du nom de domaine <giraconsulting.fr> créaient un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <giraconsulting.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 suppression du nom de domaine <giraconsulting.fr>.

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 26 juillet 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

