



DÉCISION DE L'AFNIC

<bhvshop.fr>

Demande EXPERT-2017-00123

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BHV Exploitation, de Paris, France, représentée par Maître M., France.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <bhvshop.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 décembre 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 9 décembre 2017.

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 31 mars 2017 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- le formulaire de demande est dûment rempli ;
- les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant ;
- le nom de domaine est enregistré ;
- le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 ;
- 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 6 avril 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 4 mai 2017, le Centre a nommé Jane Seager (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la demande du Requéant en reprenant la décision rendue par l'Expert le 15 mai 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bhvshop.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 ou CPCE**)

Dans sa demande, le Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Notices complètes des marques du Requéant;
- Extrait Whois daté du 24 mars 2017 relatif au nom de domaine <bhv.fr>;
- Extrait du site internet du Requéant;
- Extrait Whois daté du 23 mars 2017 relatif au nom de domaine <bhvshop.fr>, copie écran du site internet vers lequel redirige le nom de domaine <bhvshop.fr>, communications électroniques du Requéant;
- Constat d'huissier daté du 23 mars 2017;
- Décision SYRELI de l'Afnic FR-2012-00050;
- Décision SYRELI de l'Afnic FR-2012-00028;
- Décision SYRELI de l'Afnic FR-2016-01198.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Le BHV (Bazar de l'Hôtel de Ville), fondé en 1856, est un bazar de luxe situé au cœur de Paris, dans le quartier historique et emblématique du Marais. Doté d'une histoire riche, BHV a changé avec les temps devenant aujourd'hui un établissement résolument tendance, moderne et urbain (Annexe 1).

Dès lors que le Requéant a eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation. Le nom de domaine litigieux pointant sur un faux site Internet proposant à la vente des chaussures qui pourraient être des contrefaçons (notamment de la marque NIKE), il a alors procédé le 24 mars 2017 à l'envoi de mises en demeure aux prestataires techniques afin d'obtenir la désactivation du site ainsi que la cessation immédiate des atteintes. Le Requéant a ensuite constaté la désactivation du site (Annexe 2). Par ailleurs, un constat d'huissier a été effectué en date du 23 mars 2017 (Annexe 9).

En outre, les données sur le titulaire n'étant pas publiques, le Requéant a procédé à une demande de levée d'anonymat sur le nom de domaine litigieux en date du 24 mars 2017 auprès de l'AFNIC. Les données personnelles transmises par le bureau d'enregistrement sont identiques à celles du contact technique du nom de domaine (Annexe 2).

Le Requéant, la société BHV Exploitation est titulaire de marques portant sur la dénomination BHV dont (Annexe 3) :

- Marque française B.H.V. n°1385847 enregistrée le 23 décembre 1986 (renouvelée) en classes 1 à 45 ;*
- Marque française B.H.V. n°3138787 enregistrée le 24 décembre 2001 (renouvelée) en classes 9 et 25 ;*
- Marque de l'Union européenne n°15622731 BHV enregistrée le 7 juillet 2016 en classe 35.*

Le Requéant est aussi titulaire du nom de domaine (Annexe 4) et dispose d'une dénomination sociale similaire au nom de domaine litigieux, à l'instar des décisions rendues concernant century.fr et la-banquepostale.fr (Annexe 5)

Les droits du requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2016. Force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom litigieux reproduit la marque BHV du Requéant à l'identique, associée au terme anglais « shop » se traduisant par « magasin » ou « boutique ». En outre, le nom de domaine reproduit à l'identique le nom commercial et l'enseigne BHV du Requéant. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéant et que le nom de domaine litigieux est exploité pour vendre ses produits en ligne, or il s'agit d'un faux site Internet proposant à la vente des chaussures qui pourraient être des contrefaçons.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du requérant (Annexe 6).

Par ailleurs, en pratique l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit généralement pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (Annexe 7).

En outre, il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux – ce qui est bien le cas ici puisque le terme « shop » fait directement référence aux activités du Grand Magasin parisien BHV du Requéant. Ainsi, l'addition d'un terme générique n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Au contraire, le risque de confusion est accru dans le cas présent.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque BHV du Requéant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Annexe 8).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant et constitue également une contrefaçon de marque au sens des articles L711-1 et suivantes du Code de la propriété intellectuelle.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque notoire BHV et à la dénomination sociale BHV Exploitation, ainsi qu'au nom commercial et à l'enseigne BHV sur lesquels le Requéant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque BHV ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom BHV et le terme « BHV » n'a pas de signification particulière en français, si ce n'est l'abréviation « Bazar de l'Hôtel de Ville » correspondant précisément au Requérant. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexe 3 et 4). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, avant qu'il soit désactivé, le nom de domaine pointait sur un faux site Internet proposant à la vente des chaussures qui pourraient être des contrefaçons (notamment de la marque NIKE).

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire de la marque BHV.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Il semble ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de sa marque BHV au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en l'associant au terme anglais « shop » qui désigne très exactement les activités du Requérant. En effet, le BHV est un bazar de luxe jouissant d'une renommée en France et situé dans le quartier historique et emblématique du Marais à Paris.

Ainsi, il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requérant et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, la mauvaise foi de ce dernier est caractérisée par le fait que le nom de domaine litigieux pointait sur un faux site Internet proposant à la vente des chaussures qui pourraient être des contrefaçons. Le Requérant a en effet relevé qu'une de ses clientes a procédé à des achats sur ce faux site Internet en pensant qu'il s'agissait du Grand Magasin BHV. Les agissements du Défendeur sont ainsi constitutifs de parasitisme et de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du Code civil, d'une tentative d'escroquerie et d'escroquerie au sens des articles 313-3 et 313-1 du Code pénal, d'usurpation d'identité au sens des articles 226-4 et 226-7 du Code pénal, et de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, ce qui renforce la mauvaise foi du Défendeur.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait

utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible au regard du pointage du nom de domaine, à savoir un faux site Internet, dépourvu de mentions légales et proposant à la vente des contrefaçons. L'usage du nom de domaine est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, quasi identique aux marques antérieures du Requérant, et à sa dénomination, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur.

En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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 électroniques,

L'Expert a évalué :

i. La recevabilité de la demande

La demande a été soumise au nom du Requérant, par l'intermédiaire de son conseil sans que ce dernier ne fournisse un pouvoir de représentation.

Néanmoins, le représentant du Requérant étant un avocat, ce défaut de pouvoir ne remet pas en cause la recevabilité de la demande.

En conséquence, l'Expert estime la demande recevable.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Conformément à l'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE, « toute personne démontrant 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 le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 ».

L'article L. 45-2 dispose notamment que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

- 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

- 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 ;*
- 3° *Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.*».

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bhvshop.fr>, constitué d'une part de la marque BHV dans son intégralité et du terme générique anglais « shop » se traduisant par « magasin », « boutique » ou « acheter », était similaire :

- aux marques enregistrées par le Requérant et notamment à :
 - la marque française B.H.V. n°1385847 enregistrée le 23 décembre 1986 (renouvelée) en classes 1 à 45 ;
 - la marque française B.H.V. n°3138787 enregistrée le 24 décembre 2001 (renouvelée) en classes 9 et 25 ;
 - la marque de l'Union européenne BHV n°15622731 enregistrée le 7 juillet 2016 en classe 35;
- au nom de domaine du Requérant <bhv.fr>, enregistré le 24 juin 1996.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L.45-6 du CPCE.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE, notamment sur l'article L.45-2 2°

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant allègue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

En application de l'article L.45-2 2° du CPCE susmentionné, l'Expert a constaté que le nom de domaine <bhvshop.fr> est similaire aux marques antérieures citées au paragraphe (IV. ii.) ci-dessus car il est composé de la marque BHV dans son intégralité et du terme générique « shop » désignant en anglais « magasin », « boutique » ou « acheter » et faisant référence aux activités du Requérant. Il a également constaté qu'il était similaire au nom de domaine du Requérant susvisé.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <bhvshop.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur la preuve apportée par le Requérant de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

▪ La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon l'article R.20-44-46 du CPCE, et notamment pour l'application de l'article L.45-2 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut être caractérisée par « *le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- *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 ;*
- *d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- *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. »

Concernant chacun de ces faits, l'Expert a préalablement noté que le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé le nom de domaine <bhvshop.fr>, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage de celui-ci en relation avec une offre légitime de biens ou de services. Au vu des pièces fournies par le Requéran, l'Expert a considéré qu'en utilisant le nom de domaine <bhvshop.fr> avant qu'il ne soit désactivé ainsi que la marque BHV, pour renvoyer vers un site internet présentant et commercialisant des chaussures de diverses marques qui pourraient être des contrefaçons, le Titulaire ne pouvait pas justifier d'un intérêt légitime.

Ensuite, l'Expert a constaté que le Requéran déclare que le Titulaire (i) n'est ni affilié au Requéran, ni autorisé par le Requéran à enregistrer ou à utiliser la marque BHV ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque, et (ii) n'est pas connu sous le nom BHV, cependant il n'en fournit pas la preuve. L'Expert a toutefois considéré que le Titulaire n'était pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <bhvshop.fr>. Selon les déclarations du Requéran, l'Expert a également constaté que le terme « BHV » n'a pas de signification particulière en français, si ce n'est l'abréviation « Bazar de l'Hôtel de Ville » correspondant au Requéran.

L'Expert a également constaté que le Titulaire n'a pas soumis de réponse dans ce dossier.

Enfin, au vu des pièces fournies par le Requéran, notamment le constat d'huissier en date du 23 mars 2017, l'Expert a constaté que le Titulaire utilisait le nom de domaine <bhvshop.fr>, avant que celui-ci ne soit désactivé à la demande du Requéran, pour renvoyer vers un site internet présentant et commercialisant des chaussures de diverses marques qui pourraient être des contrefaçons. En conséquence, l'Expert a considéré que le Titulaire ne pouvait faire usage du nom de domaine <bhvshop.fr> autrement que dans un but commercial.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R.20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <bhvshop.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Au vu de la conclusion de l'Expert sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire, il n'est pas nécessaire d'étudier la preuve de la mauvaise foi de celui-ci apportée par le Requéran.

Par souci d'exhaustivité, l'Expert s'est toutefois intéressé à la question de savoir si la mauvaise foi du Titulaire pouvait être caractérisée par l'un des faits tels que définis à l'article R.20-44-46 du CPCE, et notamment par « *le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : [...]*

- *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. »*

A cet égard, l'Expert a constaté que :

- le nom de domaine <bhvshop.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéran car il est composé de la marque BHV dans son intégralité et du terme générique « shop » désignant en anglais « magasin », « boutique » ou « acheter » en lien avec les activités du Requéran ; à cet égard, le Requéran soutient dans son argumentation que la composition du nom de domaine accroît le risque de confusion conduisant les internautes à penser que le nom de domaine appartient au Requéran et qu'il est exploité pour vendre ses produits en ligne alors que ce n'est pas le cas ;
- les pièces fournies par le Requéran montrent que ce dernier, la société BHV Exploitation, est un magasin jouissant d'une forte renommée en France ;

- les captures d'écrans fournies par le Requérant montrent que le Titulaire utilisait le nom de domaine <bhvshop.fr>, avant que celui-ci ne soit désactivé à la demande du Requérant, pour renvoyer vers un site internet présentant et commercialisant des chaussures de diverses marques qui pourraient être des contrefaçons ;
- le Titulaire n'a pas soumis de réponse dans ce dossier.

L'Expert a considéré que le Titulaire du nom de domaine, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence, les activités et les marques du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine <bhvshop.fr>.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré et utilisé le nom de domaine <bhvshop.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert 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, ce qui confirme que le nom de domaine <bhvshop.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <bhvshop.fr> au profit du Requérant.

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 18 mai 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

