



DÉCISION DE L'AFNIC

github.fr

Demande EXPERT 2019-00503

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société GitHub, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 septembre 2014 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 8 septembre 2019

Bureau d'enregistrement : Mesh Digital Limited

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage Internet en coopération (ci-après « l'Afnic ») a été reçue le 12 septembre 2019 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) et l'Afnic ont 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 19 septembre 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL Expert le 10 octobre 2019.

Le 16 octobre 2019, le Centre a nommé Isabelle Leroux (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 décision rendue par l'Expert le 28 octobre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <github.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 a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 – Tableau récapitulatif des marques détenues par le Requéran
- Annexe 2 – Certificat d'enregistrement des marques de l'Union Européenne et des États-Unis d'Amérique GITHUB détenues par le Requéran
- Annexe 3 – Portefeuille des noms de domaine détenus par le Requéran
- Annexe 4 – Extrait Whois relatif au nom de domaine <github.com>
- Annexe 5 – Extrait Whois relatif au nom de domaine litigieux <github.fr>
- Annexe 6 – Échange de courriers électroniques entre le Requéran et l'Afnic concernant la demande du Requéran de divulgation de données personnelles du Titulaire
- Annexe 7 – Décision PARLEXPERT n° FR-2012-00119, <yahoomag.fr>
- Annexe 8 – Documents attestant du lien juridique entre le Requéran et GitHub B.V.
- Annexe 9 – Recherche de marques contenant le terme « github » dans la base de données de marques de l'Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »)
- Annexe 10 – Recherche du terme « github » sur le site GoogleTrends
- Annexe 11 – Liste des noms de domaine détenus par le Titulaire
- Annexe 12 – Classement des sites les plus visités au monde sur le site « <https://www.alexa.com/topsites> »
- Annexe 13 – Information sur GitHub Pages extraite du site « <https://help.github.com/en/articles/what-is-github-pages> »

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Faits et intérêt à agir de la société GITHUB, Inc.

1. Sur l'intérêt à agir

Conformément à l'article L 45-6 du code des postes et communications électroniques,

« 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 ».

La requérante, la société GITHUB, INC., société organisée selon les lois du Delaware, dont le siège social est [adresse postale], Etats-Unis d'Amérique, est une entreprise de développement de logiciels, ayant notamment créé une plateforme très renommée de développement destinée au dépôt et partage de code source en ligne.

A cet égard, la société GITHUB, INC. est titulaire de nombreuses marques GITHUB dans le monde (Annexe 1 – tableau récapitulatif des marques GITHUB) parmi lesquelles:

- La marque Américaine « GITHUB » n° 3805847 enregistrée le 22 juin 2010 pour désigner les services de la classe 42.
- La marque de l'Union Européenne « GITHUB » n°012454823 enregistrée le 44 mai 2014 pour désigner les produits et services des classes 9,35 et 42.
- La marque de l'Union Européenne « GITHUB » n°013690631 enregistrée le 22 mai 2015 pour désigner les services de la classe 41.
- La marque de l'Union Européenne « GITHUB » n°014512149 enregistrée le 14 décembre 2015 pour désigner les services de la classe 25.

Copies des enregistrements de ces marques sont jointes en Annexe 2.

Ces marques sont utilisées de façon constante par la société GITHUB, Inc. et ses filiales, en France et dans le monde entier, en relation avec des logiciels et des services en ligne d'hébergement de codes, conférant ainsi au signe GITHUB une certaine visibilité et renommée tant sur le plan national qu'international.

Par ailleurs, la société GITHUB, Inc. est détentrice d'un portefeuille de noms de domaine composé de plusieurs dizaines de noms de domaine relatifs à la marque GITHUB (Annexe 3 – portefeuille de noms de domaines détenus par GITHUB Inc.) et en particulier du nom de domaine <github.com> identique, sous une autre extension, au nom de domaine litigieux, enregistré le 09 octobre 2007, qu'elle exploite notamment en relation avec ses services d'hébergement de code source (Voir en ce sens <https://github.com/>). (Annexe 4 – extrait whois <github.com>)

La requérante a récemment constaté la réservation du nom de domaine litigieux <github.fr>. En raison de sa qualité, les informations du titulaire étaient masquées au sein du whois. Cependant et en réponse à la demande de levée d'anonymat présentée au nom de la requérante, l'identité du titulaire a été communiquée par le service juridique de l'AFNIC par email du 2 avril 2019 (voir Annexe 5 - présentant l'extrait WHOIS du nom de domaine GitHub.fr et Annexe 6 - réponse de l'AFNIC dévoilant l'identité du réservataire - Monsieur C., FRANCE).

Par conséquent et en raison de l'atteinte que la réservation et l'usage de ce nom de domaine portent aux droits de la requérante sur ses droits précités, cette dernière a décidé d'intenter la présente procédure.

L'intérêt à agir de la société GITHUB, Inc. découle donc purement et simplement de son intérêt légitime à pouvoir exploiter avec ses filiales, dans le cadre de son activité habituelle, un nom de domaine correspondant exactement à son nom de domaine identique <github.com> ainsi qu'à ses marques, parfaitement distinctives au regard de son activité.

2. Sur l'éligibilité de la requérante

Il est à noter que la requérante est une société dont le siège social est situé sur le territoire des Etats-Unis. A ce titre, la société GITHUB, Inc. n'est pas éligible à la charte de nommage de l'Afnic. Elle ne peut donc bénéficier d'une transmission d'un nom de domaine en .fr mais seulement d'une suppression de celui-ci.

Il ressort cependant de la jurisprudence de l'AFNIC, qu'un Requéran non-éligible à la charte de nommage de l'AFNIC, peut former une demande de transmission au bénéfice d'une société située sur l'un des territoires éligibles à cette charte de nommage, **à condition qu'il présente un lien juridique avec cette dernière** (notamment en ce sens : Décisions et tendances de l'AFNIC : 27 juillet 2012, FR-2012-00119, yahoo.com.fr / Décision de l'AFNIC du 7 février 2017, FR-2016-01287 « lockheed.fr » / Décision de l'AFNIC du 28 avril 2015, FR-2015-00907 « arecorp.fr » / tendances PARL édition 2017 – Annexe 7).

La recevabilité de la demande de transfert du nom de domaine à une filiale du requérant a notamment été confirmée dans l'édition 2017 des tendances PARL – Procédures alternatives de résolution de litiges publiée par l'AFNIC, dans laquelle l'AFNIC indique que :

« La demande d'un Requéran non éligible à la charte est recevable dès lors que :

1. Il demande la transmission du nom de domaine à l'une de ses filiales directes qui se situe sur l'un des territoires membres de l'Union Européenne à condition que cette dernière justifie d'un lien juridique avec le Requéran ;
2. Il demande la suppression du nom de domaine ». (Annexe 7 – page 40).

Dès lors, la requérante sollicite la transmission du nom de domaine au profit de sa filiale néerlandaise, GitHub B.V. enregistrée sous le numéro 61237523 en date du 11 août 2014 et dont :

- Le siège social se situe [adresse postale] (Annexe 8 – Documents attestant du lien juridique entre la société GITHUB Inc. et la filiale GITHUB B.V. - Acte de constitution de la société GITHUB B.V., fourni en langue étrangère avec traduction partielle libre en langue française)
- Le capital est détenu à 100% par la société GITHUB, Inc. (Annexe 8 – Documents attestant du lien juridique entre la société GITHUB Inc. et la filiale GITHUB B.V. - Déclaration du cabinet Briddge B.V., conseiller de la société GITHUB B.V. fourni en langue étrangère avec traduction libre en langue française et Certificat de Good Standing de la société GITHUB, INC. auprès de l'office du Secrétaire d'Etat du Delaware (USA) le 27 novembre 2018 fourni en langue anglaise avec traduction libre en langue française)

La société GITHUB, Inc. est donc bien recevable à demander la transmission du nom de domaine <github.fr> au bénéfice de la sa filiale néerlandaise GitHub B.V.

II. Caractérisation de l'atteinte aux droits de la société GITHUB, Inc.

Conformément aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
[...] 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** ; »

i) Sur l'atteinte aux droits de la société GITHUB, Inc. sur la dénomination GITHUB et sur le nom de domaine <github.com>

En l'espèce, la requérante invoque à l'appui de sa requête les droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire, à savoir les nombreuses marques et notamment marques de l'Union Européenne enregistrées et mentionnées ci-dessus (voir Annexe 1).

Il est indiscutable que le nom de domaine litigieux, GitHub.fr, reprend de façon **strictement identique** les marques GITHUB dont est titulaire la société GITHUB, Inc ainsi que le principal nom de domaine de son portefeuille <github.com>.

Ce nom de domaine porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur cette dénomination GITHUB, en vertu de l'Article L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

La réservation de ce nom de domaine par Monsieur A. C. est de nature à porter atteinte à l'exploitation paisible des marques GITHUB de la société GITHUB, Inc. dans la mesure où les internautes/consommateurs désirant bénéficier des services collaboratifs/de stockage et de partage de codes source offerts par la société GITHUB, Inc. sous ses nombreuses marques ainsi que sous son nom de domaine GITHUB.com sont susceptibles de taper dans leur requête Google « GITHUB », de tomber par erreur sur le site GITHUB.fr, dont le domaine est identique à celui de la requérante (github.com) dans une extension différente.

Cette réservation prive également la société GITHUB, Inc d'un positionnement numérique dédié au public francophone par la privation de son domaine dans l'extension nationale française.

ii) Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine github.fr

□ Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur la dénomination GITHUB:

Sauf à démontrer l'existence d'un droit antérieur à celui de la requérante sur la marque **GITHUB** en relation avec des logiciels, services informatiques et d'hébergement, le titulaire du nom de domaine GITHUB.fr n'a aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

En effet, une rapide recherche sur les bases de données de marques françaises (INPI) ou sur le registre du commerce et des sociétés ne permet de déceler aucune entité ni aucun droit détenu par le défendeur. (Annexe 9 – Recherche portant sur le terme GITHUB)

Au surplus, nous rappellerons que la marque GITHUB, distinctive des produits et services qu'elle couvre, est née de la combinaison inhabituelle et originale des termes « GIT » et « HUB ». Avant sa communication au public en 2007, ce terme arbitraire ne présentait pas d'intérêt et n'était pas connu des consommateurs. A ce jour, la connaissance du terme GITHUB, notamment démontrée par la proportion des recherches portant sur ce mot clé, ne cesse d'accroître, en France et dans le monde, ceci résultant des nombreux investissements et de la promotion de cette marque par la société

GITHUB, Inc. (Annexe 10 – Analyse Google Trend de 2004 à 2019 concernant le terme GITHUB en France et dans le monde).

Nous préciserons à toutes fins utiles que le titulaire n'a jamais été autorisé par la requérante ou

sa filiale à faire usage de la dénomination GITHUB et ce, à quelque titre que ce soit.

□ Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

- Le titulaire n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal.

A titre liminaire, le titulaire, Monsieur A. C. gère plus de 1200 noms de domaines, (dont 500 sont reproduits en Annexe 11) comprenant notamment, au-delà du nom de domaine litigieux <GITHUB.fr>, les noms de domaine suivants <Asterix.info> ; <evian.info> ; <disneyland.info>. La majorité des autres noms de domaine enregistrés par cette personne sont composés de termes génériques et noms géographique (région et ville), révélateur d'une activité de domaining.

Le défendeur a donc pour habitude d'enregistrer à son profit des noms de domaine formés de marques notoires et de noms géographiques dont les titulaires sont bien connus et au regard desquels il ne peut justifier d'aucun lien de rattachement ou de légitimité. De telles réservations, lui permettent de tirer indûment profit de la renommée et de la notoriété de ces marques et sont par la même, révélatrices d'un comportement de mauvaise foi.

La société GITHUB, Inc. estime dès lors que le choix de ce nom de domaine ne peut être le fruit d'un pur hasard, en raison de la renommée de la marque **GITHUB**, notamment utilisée sur le site internet officiel GitHub.com, qui ne peut avoir échappé au Défendeur.

[Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <github.com>]

<https://github.com/>

En effet, le site principal GitHub.com compte environ 27 millions d'utilisateurs. Il est par ailleurs, le 47e site internet le plus visité au monde, dont le nombre de visites mensuelles s'évalue à plusieurs centaines de millions. Dans le domaine informatique, il s'érige à la 23e place des sites les plus visités au monde. (Annexe 12 – classement des sites les plus visités au monde ALEXA)

[Capture d'écran d'un graphique d'avril 2018 à mars 2019 relatif au nombre de visites sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <github.com>]

(Extrait d'analyse du trafic portant sur le site internet github.com d'avril 2018 à mars 2019 – semrush.com)

Il résulte de ces considérations que le titulaire **ne pouvait ignorer les droits de la Requérante sur la dénomination GITHUB** de sorte qu'une telle réservation a nécessairement été effectuée de mauvaise foi, dans le but de profiter de la renommée de la Requérante, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

A tout le moins, il appartenait au titulaire, avant d'enregistrer le nom de domaine litigieux, d'en vérifier la liberté d'exploitation. En effet, une simple recherche sur les principaux moteurs de recherche permet de repérer la Requérante tout comme une simple demande effectuée sur les bases de données françaises (INPI) et européennes (EUIPO) révèle les marques de la Requérante portant sur le terme GITHUB.

Ceci est d'autant plus vrai que le défendeur est coutumier de l'activité de réservation de noms de domaine (détenant entre autres les noms de domaines constitués de marques notoires et renommés <Asterix.info> ; <evian.info> ; <disneyland.info>.) de sorte qu'il ne pouvait ignorer ces précautions.

- Par ailleurs, le titulaire se livre à une exploitation du nom de domaine en toute mauvaise foi.

Le nom de domaine <github.fr> tout comme l'adresse url www.github.fr renvoient vers une régie publicitaire aléatoire.

[Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <github.fr>]

*Redirection du nom de domaine github.fr en date du 03 septembre 2019
(<https://fr.letscompareonline.com/search/?s=basket+jordan>)*

A ce titre, il est intéressant de noter que les espaces utilisateurs officiels de github.com sont accessibles via un sous-domaine qui leur est attribué du type <monpseudo.github.com> via le système GitHub Pages (Annexe 13 – système de sous-domaines GitHub Pages officiel). Cela représente plusieurs milliers de sous-domaines actifs pour le domaine principal <github.com>.

Monsieur C., au-delà de la réservation frauduleuse du nom de domaine litigieux <github.fr>, a procédé à la mise en place d'un système de wildcard DNS pour tout sous-domaine de <github.fr> de sorte à ce que toute génération d'une page <.github.fr> soit également redirigée vers une régie publicitaire aléatoire. Cette configuration est particulièrement inhabituelle dans le cadre de l'exploitation classique d'un nom de domaine.*

De cette manière, un utilisateur qui compose l'adresse URL d'un dépôt GITHUB légitime <https://username.github.com> mais indique par erreur l'extension .FR (<https://username.github.fr>) sera automatiquement redirigé vers une page monétisée en raison de la configuration spécifique actuelle de <github.fr>.

La mise en place d'un tel paramétrage démontre la volonté du titulaire de monétiser toute mauvaise redirection du site officiel vers une page <.github.fr>.*

Ceci est d'autant plus vrai que tous les sous-domaines précités renvoient à la même adresse IP 103.224.182.241, qui génère toujours une page aléatoire, adresse IP liée à la société <https://www.trellian.com> spécialisée dans la monétisation de noms de domaines.

A cet égard, chaque connexion sur <github.fr> ou ses sous domaines redirigera de manière aléatoire sur un contenu sponsorisé : page publicitaire, jeux concours, site de vente en ligne. L'association de ce nom de domaine à un système de régie publicitaire rémunère ainsi le titulaire du fait de l'exploitation de la marque GITHUB et du trafic qui lui est rattaché. Une marge d'erreur même très faible sur un volume de 240 millions de visites mensuelles du site principal génère un trafic conséquent sur le site frauduleux.

La mauvaise foi du titulaire est d'autant amplifiée que le certificat SSL mis en place pour <github.fr> est un certificat multi-domaine partagé avec plusieurs dizaines de sites douteux dont « ebayh.de » ; « acorhotels.co.uk ».

[Capture d'écran du résultat obtenu suite à la requête « github.fr » effectuée sur le site web <https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=github.fr>]

Il ressort de ces éléments que Monsieur C. exploite la notoriété de la marque et de la société GITHUB pour :

- *Susciter la confusion dans l'esprit des internautes, ceux-ci étant conduits à penser que le nom de domaine github.fr pointe vers un site officiel français de la Requérante.*

Or, ce nom de domaine conduit bien les internautes/consommateurs vers un site Internet qui n'a en réalité rien d'officiel, ceux-ci étant redirigés vers une régie publicitaire.

De ce fait, le montage réalisé par le titulaire autour de la réservation du nom de domaine litigieux <github.fr> lui permet de tirer financièrement profit du flux de visiteurs dupés.

- *Au surplus, au-delà de la monétisation induite résultant de la réservation de ce nom de*

domaine, Monsieur C. essaie de monnayer chaque mauvaise redirection du site internet officiel vers une page aléatoire <.github.fr>, et ce, également dans un but frauduleux.*

Il ressort donc de ce qui précède que le titulaire, en sus, d'avoir réservé de mauvaise foi, un nom de domaine reprenant les marques GITHUB de la société GITHUB, Inc. fait un usage frauduleux et trompeur de ce nom de domaine.

Compte-tenu de ce qui précède, la requérante sollicite donc respectueusement de l'Expert qu'il ordonne la transmission au profit de sa filiale néerlandaise, la société GitHub B.V. du nom de domaine github.fr, eu égard à l'atteinte portée à ses intérêts ; ou à défaut, la suppression du nom de domaine github.fr. »

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 10 octobre 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 – Copie de la notification d'enregistrement du nom de domaine litigieux
- Annexe 2 – Recherche des termes « github », « facebook », « twitter » et « microsoft » sur le site « google.fr »
- Annexe 3 - Capture d'écran du site « public-inbox.org »
- Annexe 3.1 - Capture d'écran d'un diaporama présentant le logiciel Git sur le site « <https://fr.slideserve.com/thor/27-mar-fri-2009> » et capture d'écran du site « thestartuppitch.com » présentant le réseau social GitHub
- Annexe 4 – Définition du terme « hub » sur les sites « linternaute.fr » et « larousse.fr »
- Annexe 5 – Recherche de noms de domaine en « .com » et « .fr » contenant le terme « hub » sur le site « google.fr », liste de de noms de domaine en « .com » et « .fr » contenant le terme « hub » et captures d'écran et whols de noms de domaine en « .com » et « .fr » contenant le terme « hub »
- Annexe 6 – Classement Alexa des noms de domaine <twitch.tv> et <pornhub.com>
- Annexe 7 – Recherche des termes « github », « git », « hub », « pornhub », « leboncoin », « auchan », « blablacar », « geek » en France et aux États-Unis d'Amérique sur le site GoogleTrends
- Annexe 8 - Capture d'écran du site « github.com »
- Annexe 9 - Capture d'écran du site « icann.org » présentant le cycle de vie d'un nom de domaine générique
- Annexe 10 - Extrait Whois relatif aux noms de domaine <123annonces.net>, <4blogs.net> et <21decembre.com>
- Annexe 11 – Communiqué de presse n° 162/18 du Tribunal de l'Union Européenne relatif à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-122/17, Devin/EUIPO
- Annexe 12 – Décision SYRELI n° FR-2019-01810, <manosque.fr>
- Annexe 13 - Captures d'écran de dix noms de domaine contenant le terme « Astérix »
- Annexe 14 - Litige OMPI D2012-0334, Les Éditions Albert René c. Astérix Tours International / Site Internet Ve Yazilim Hizmetleri Ltd STI
- Annexe 15 - Capture d'écran de la recherche du terme « Astérix » sur le site « fr.wikipédia.org »
- Annexe 16 - Captures d'écran de noms de domaine contenant le terme « Disney »
- Annexe 17 - Recherche des termes « shared ssl between » sur le site « google.com »
- Annexe 18 - Recherche des termes « basket jordan » sur un site de produits électroniques grand public
- Annexe 19 - Statistiques concernant le nom de domaine litigieux

- Annexe 20 - Captures d'écran d'un billet d'entrée au salon sur les innovations culturelles, d'un courrier électronique adressé au Titulaire sur le LinkedIn, et du site « museumexperts.com »
- Annexe 21 - Capture d'écran de la page GeekHub sur le site « facebook.com »
- Annexe 22 - Copie de la notification d'enregistrement du nom de domaine <hardstylehub.com>
- Annexe 23 - Recherche du terme « cercle » sur le site Google

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« [...] Concernant le service proposé par GitHub inc. sur github.com :

D'après la capture d'écran que le requérant fournit, github.com est un site américain dont le contenu officiel est rédigé en langue anglaise. Cette copie d'écran, que le requérant présente comme étant la page d'accueil du site visible à l'adresse <https://github.com/> , indique que le service s'adresse à des développeurs informatiques qui souhaitent partager du code et travailler ensemble.

Si on se base sur ces éléments, le site github.com semble viser un public de développeurs informatiques anglophones. Il ne s'agirait alors pas d'un site qui vise le grand public français.

*Par ailleurs, le requérant indique avoir « récemment » constaté (pour reprendre son expression) l'existence de github.fr que j'ai enregistré il y a 5 ans, en septembre 2014 (**Annexe 1**). Cela pourrait signifier que le requérant n'avait jusqu'à maintenant pas ou peu d'intérêt pour le marché français. Pour affirmer son intérêt, il aurait tout à fait pu mettre en place une version française de son site sur le nom de domaine github.com ou sur un sous-domaine, comme le font facebook.com, twitter.com ou microsoft.com par exemple, ce qui n'a semble-t-il pas entravé leur popularité en France (**Annexe 2**).*

Concernant le nom de github.com :

D'après mes recherches, pour github.com, « git » fait initialement référence au logiciel open source git.

Selon wikipedia, « Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé [...] distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. ».

*Certaines des plus anciennes pages web faisant référence à github.com citent d'ailleurs ce qui semble être l'un des slogans initiaux du service : « if you use Git, GitHub is for you. » ce qui se traduit par « Si vous utilisez Git, GitHub est pour vous ». (**Annexe 3.1**).*

Concernant la marque « git » relative à l'informatique, un certain « Mr. K » qui semble travailler pour le projet git se serait exprimé en 2017 sur la mailinglist « [...]@vger.kernel.org » dédiée à la communauté git, et dont on trouve plusieurs versions « miroirs » sur internet :

*<https://public-inbox.org/git/20170202022655.2jwvudhvo4hmueaw@sigill.intra.peff.net/>
<https://marc.info/?l=git&m=148600242815354&w=2>*

*D'après les informations présentées, git s'est initialement vu refuser le dépôt de la marque « git » puisque la marque « GitHub » existait déjà pour des produits similaires. (**Annexe 3**).*

*Selon ces documents, le collaborateur de git précise également : « Is it a problem that the grandfathering of some names may create a branding advantage? **Under the policy today, we wouldn't grant "GitHub" or "GitLab"**. Does that give an unfair advantage to the incumbents? I think the answer is "yes", but the Git PLC is also not sure that there is a good solution. » ce qui se traduit par : « Est-ce un problème que l'antériorité de certains noms puisse créer un*

avantage de marque? **En vertu de la politique actuelle, nous n'autoriserions ni "GitHub" ni "GitLab"**. Est-ce que cela donne un avantage injuste à ces titulaires? Je pense que la réponse est "oui", mais le PLC Git n'est pas sûr qu'il existe une bonne solution. ».

D'après ces sources, il semble que si git avait protégé sa marque plus tôt, github.com n'aurait peut-être jamais fait usage du terme « git » pour désigner son service.

En ce qui concerne « hub », tout d'abord on peut donner une définition du terme (**Annexe 4**).

Selon le dictionnaire de l'Internaute.fr :

« hub , locution. Sens 1 Marketing

Point central où se regroupent toutes sortes de communications. >

Selon Larousse.fr :

« hub, nom masculin (mot anglais signifiant moyeu)

Aéronautique : Plate-forme aéroportuaire de correspondance permettant aux compagnies aériennes de concentrer leurs avions en un point unique.

Informatique, Télécommunications : Concentrateur. >

« hub >, au sens littéral, signifie « moyeu ». Il s'agit de la partie centrale d'une pièce technique tournante telle qu'une roue. Mais « hub », dans un sens plus large, peut servir à évoquer la concentration d'informations, les connexions, la mise en réseau, le regroupement, ou encore la curation de contenu. C'est pour cette raison que ce terme est très utilisé, à la fois dans le web anglophone mais également francophone. Une recherche google permet d'ailleurs de constater ce phénomène à travers une grande variété d'usages pour le suffixe « hub ». (**Annexe 5**).

On constate donc que l'utilisation du suffixe « hub » est répandue, et ce même bien avant la création du nom de domaine github.com. C'est pour cette raison que l'on trouve aujourd'hui encore plusieurs centaines de noms de domaine construits de cette manière, le plus connu étant un portail de vidéos pour adultes qui est classé parmi les 50 sites les plus visités du monde, devant github.com, comme on peut le voir dans le classement Alexa fourni par le requérant (**Annexe 6**).

Google trends nous permet d'ailleurs de constater le succès fulgurant de ce portail (dont le nom de domaine principal a été enregistré en 2000) dans le monde et aux Etats-Unis à partir de septembre 2007, soit quelques semaines avant l'enregistrement du nom de domaine « github.com » (**Annexe 7**).

A cette période, l'apposition d'un suffixe « hub » à un mot-clef faisant référence au service proposé n'était donc pas une innovation.

Egalement, on constate que github.com publie sur son profil officiel « github » la solution « hub » (<https://github.com/github/hub>) pour le logiciel git, et qu'elle est définie comme étant « A command-line tool that makes git easier to use with GitHub » ce qui se traduit par « Un outil en ligne de commande qui facilite l'utilisation de git avec GitHub ». Il me semble que cela pourrait illustrer la référence au logiciel git dans le terme « github » utilisé par github.com. (**Annexe 8**).

Alors pour moi, dans le cas de github.com, « github » était initialement la description du service qui allait être lancé : « git hub », apparemment envisagé comme un « hub » pour le logiciel git et ses utilisateurs. Je crois donc, dans ce contexte, que la combinaison des termes « git » et « hub » pour créer github.com n'est pas fortement originale même si github.com a pu ensuite acquérir auprès de sa cible un caractère distinctif par l'usage de « github ».

Concernant la notoriété de github.com :

Pour illustrer ses propos selon lesquels la connaissance du terme « github » est démontrée tant

en France qu'à l'international, le requérant met en avant des courbes Google Trends. Je ne conteste pas que le terme « github » soit connu et associé à github.com par le public de github.com mais je ne crois pas qu'une courbe Google Trends isolée soit la démonstration d'une forte renommée même si on constate bel et bien un volume croissant de recherches au fil du temps. En effet, elles ne permettent pas de quantifier le volume de recherche ou de visites. Mais des analyses comparatives permettent de donner une idée de la popularité d'un terme (Annexe 7). On peut ainsi constater que :

- « git » a toujours été plus populaire que « github », tant en France qu'à l'étranger
- « hub » a toujours été plus populaire que « github », tant en France qu'à l'étranger.
- Le nom du portail de vidéos pour adulte finissant en « hub » a toujours été plus populaire que « github », tant en France qu'à l'étranger. Il est d'ailleurs tellement populaire que la courbe de « github » a du mal à dépasser l'axe horizontal puisque la courbe de recherche relative au nom du portail de vidéos pour adultes la supplante totalement.
- La situation décrite ci-dessus est inchangée depuis septembre / octobre 2007, notamment aux Etats-Unis.
- Une situation similaire peut être constatée en comparant « github » à des noms de sites et d'enseignes connus en France.
- En septembre 2014, en France, comparativement au volume de recherches effectuées sur le nom du portail de vidéos pour adultes finissant en « hub », le volume de recherches sur le terme « github » n'était que d' 1/89 soit 1,124%.
- En 2014, en France, « github » < « git » < « geek » < « hub », < signifiant « est plus petit que ».

La connaissance du terme « github » était donc avérée puisque des recherches ont été effectuées. Mais cela ne signifie pas pour autant que j'en avais connaissance, en particulier car github.com propose un service qui ne me concerne pas et qui est probablement inconnu de l'immense majorité des français. Google Trends montre d'ailleurs que l'intérêt de la recherche « github » reste marginal comparativement à l'intérêt généré par les noms de services dont la notoriété est indiscutable en France.

Ensuite, le requérant met en avant le dernier classement Alexa de github.com avant d'évoquer les millions d'utilisateurs et de visites dont le site github.com bénéficie en 2018-2019. Mais il s'agit là de statistiques à l'échelle internationale dont on ne connaît pas la répartition géographique. Pourquoi ne pas donner les statistiques de 2014, lorsque le nom de domaine github.fr a été enregistré ? Plus encore, pourquoi ne pas donner les statistiques relatives au marché français ? Pour moi, les éléments apportés par le requérant ne permettent pas d'énoncer que « la marque GITHUB, notamment utilisée sur le site internet officiel GitHub.com, ne peut avoir échappé au Défendeur. » au moment de la création de github.fr.

Concernant les pièces communiquées par le requérant :

La liste de 500 ndds :

Le requérant a communiqué une liste intitulée « liste non exhaustive de 500 noms de domaine détenus par Mr. C. » sans citer sa source. En ce qui me concerne, je n'ai jamais diffusé de liste des noms de domaine que je gère. Par ailleurs, il suffit de s'intéresser aux trois premiers noms de domaine présentés pour réaliser que cette liste n'a pas été vérifiée. En effet, 2 de ces noms de domaine sont libres à l'enregistrement et n'ont pas pu être supprimés au cours de cette procédure PARL puisque leur suppression aurait nécessité un délai d'au moins 35 jours (**Annexe 9**). Quant au troisième, il héberge une page « parking » qui propose le nom de domaine à la vente via un lien « for sale » qui renvoie lui-même vers le bureau d'enregistrement américain chez qui il est enregistré. Les données whois du nom concerné précisent les coordonnées de son titulaire américain et spécifient que le nom de domaine est disponible à la vente chez le bureau d'enregistrement où il a été enregistré. (**Annexe 10**). Puisque le bureau concerné ne propose apparemment pas de place de marché, il est fort à parier que ces 2 entités soient liées par un partenariat mais il est totalement impossible d'établir un lien avec ma personne.

Par ailleurs, les noms de domaine enregistrés par des particuliers ne présentent aucune information personnelle dans la base de données whois consultable en ligne. Il n'y a donc aucune raison de me les attribuer.

Cette liste n'a donc aucune valeur du fait de son manque de fiabilité. Elle est injustifiée et ne peut pas être prise en compte. C'est une pièce invalide.

Alors, le requérant m'attribue 500 noms de domaine, dont certains n'existent pas, sans apporter aucune preuve tangible. Mais on peut tout de même s'intéresser plus particulièrement aux 3 noms de domaine que le requérant a extrait de la liste et cite en exemple pour affirmer le caractère prétendument frauduleux de mes agissements, précisant que j'aurais « pour habitude d'enregistrer à [mon] profit des noms de domaine formés de marques notoires et de noms géographiques dont les titulaires sont bien connus et au regard desquels [je] ne peut justifier d'aucun lien de rattachement ou de légitimité ».

Il convient ici de s'interroger sur le mélange des genres opérés, le requérant semblant considérer les marques notoires au même titre que les noms géographiques, et semble attribuer des titulaires à ces derniers.

*Pourtant, il existe une jurisprudence européenne rendue dans le cadre d'une procédure initiée par une ville thermale. Celle-ci craignait de voir son nom dilué par un tiers ayant déposé une marque d'eau minérale reprenant son nom. On apprend ainsi que « Le nom géographique demeure disponible aux tiers non seulement pour un usage descriptif, tel que la promotion du tourisme dans cette ville, mais également à titre de signe distinctif en cas de « juste motif » et d'absence de risque de confusion » (**Annexe 11**). Pour ma part, je crois que je serais bel et bien légitime à disposer d'un nom de domaine « géographique » puisque je travaille actuellement sur un projet personnel relatif au tourisme, que je suis diplômé de ce secteur, et que je me suis récemment rendu à d'importants événements professionnels dédiés au tourisme international. Quoi qu'il en soit, plus généralement, la jurisprudence de l'Afnic semble admettre elle aussi l'usage des noms de domaine géographiques pour leur caractère descriptif (**Annexe 12**). Il semble donc qu'un nom de domaine comportant le nom d'une ville thermale n'enfreint pas nécessairement le droit. En dehors de la ville concernée et d'éventuelles marques de tiers, un tiers peut normalement faire usage du nom géographique pour son aspect descriptif. A contrario, il n'est pas possible de s'approprier un nom géographique en déposant une marque pour un usage descriptif.*

*Concernant le nom de domaine contenant le nom d'un célèbre personnage de BD, il existe depuis plus de 15 ans d'après le whois et n'a donc probablement jamais été source d'inquiétude pour les ayants-droits du personnage que l'on connaît tous. En outre, on peut constater l'existence de plusieurs sites actifs reprenant simplement le terme « nom du personnage » suivi d'une extension (**Annexe 13**) alors qu'ils n'ont aucun lien avec le titulaire de la marque désignant le personnage. Mais il est également intéressant de s'intéresser à la décision UDRP relative au nom de domaine « nomdupersonnage+tour.com » que la maison d'édition du personnage a perdu malgré le caractère affirmé et assumé au personnage par le titulaire. (**Annexe 14**) Par ailleurs, « nom du personnage » est un nom dont l'appropriation n'a plus de limite et qui a notamment été attribué au premier satellite artificiel français, à un navire de la Marine royale canadienne, ou encore à une espèce de scarabées indonésiens aux côtés d'autres noms de personnages du même univers. (**Annexe 15**). Il ne s'agit pas ici de remettre en question les droits indiscutables dont bénéficient les ayants-droit mais force est de constater que c'est un terme particulièrement apprécié.*

*Quant au nom de domaine faisant mention du terme désignant un parc d'attractions bien connu, une rapide recherche permet de constater que des sites non-officiels reprennent des termes en lien avec ce parc et l'univers dont il est inspiré dans leur nom de domaine (**Annexe 16**). Ils sont bien établis depuis plusieurs années et il est peu probable que le groupe concerné ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire cesser ces agissements. Alors, il pourrait peut-être s'agir d'une pratique tolérée par les ayants-droit.*

Quoi qu'il en soit, rien n'indique que ces noms aient pu être enregistrés avec une intention de nuire, d'autant plus que les extensions concernées n'évoquent pas un aspect commercial et que très peu de ventes sont connues pour ces extensions comparativement au .com par exemple. Il est donc fort peu probable qu'un titulaire puisse espérer monnayer ce type d'enregistrement auprès d'un tiers.

Le certificat SSL :

Le requérant met ensuite en avant une liste de noms de domaine issus d'un certificat SSL délivré par Let's Encrypt. Je ne suis pas sûr de comprendre en quoi les informations données par le requérant sont censées « amplifier la mauvaise foi du titulaire ». Est-ce que le requérant sous-entend que je suis titulaire de tous les noms de domaine listés par le certificat SSL ? Même si certains certificats SSL, notamment pour les grands sites commerciaux, permettent d'identifier le détenteur du nom de domaine qui l'héberge, ce n'est pas l'usage le plus répandu. Les certificats SSL se sont généralisés pour favoriser la mise en place de connexions sécurisées et c'est pour cette raison que des hébergeurs installent des certificats SSL partagés (**Annexe 17**). En l'occurrence, le service de parking a semble-t-il fait ce choix pour les millions de domaines qu'il gère. Il s'agit sûrement de faire des économies d'échelle et de simplifier la gestion des noms de domaine. Mais une chose est sûre : je ne fais pas partie de la police du web et je ne surveille pas ce que font mes voisins. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un facteur incriminant sinon il faudrait condamner tous les éditeurs de site qui ont le malheur de partager des ressources techniques avec des sites frauduleux via leur hébergeur web.

Quoi qu'il en soit, ici, entre les extensions exotiques dont je n'ai jamais entendu parler (.icu, .onl) et les extensions géographiques qui nécessitent une adresse locale (.com.br, .com.au), sans compter les IDN en .de, je crois qu'on a là une belle liste de noms de domaine qui évoque bien la diversité des noms de domaine gérés par la plateforme de parking, mais pour lesquels je n'ai vraiment aucun intérêt. Des recherches whois permettent d'ailleurs d'identifier certains des titulaires. Cela dit, on retrouve le procédé qu'on a déjà constaté : le requérant généralise le caractère « douteux » de l'ensemble des domaines listés après avoir découvert 2 noms de domaines considérés comme litigieux.

La monétisation de github.fr :

L'argument phare du requérant tient à tenter de démontrer que github.fr bénéficie d'une « configuration particulièrement inhabituelle dans le cadre de l'exploitation classique d'un nom de domaine » visant à « générer un trafic conséquent sur le site frauduleux » pour « tirer financièrement profit du flux de visiteurs dupés ». Pour cela, le requérant s'appuie sur 2 points clefs :

- Github.fr présente des liens publicitaires.
- Un système de wildcard DNS *.github.fr aurait été mis en place par mes soins.

Tout d'abord, concernant la capture d'écran des publicités, on constate qu'elle provient d'un site externe en .com ; il ne s'agit pas d'une page hébergée par github.fr . Rien ne permet de déterminer que github.fr a renvoyé vers cette page. Je ne connais pas en détail le fonctionnement de l'algorithme mais peut-être que le requérant a effectué plusieurs clics avant de pouvoir consulter cette page.

Mais cette page, dont la capture d'écran semble avoir été tronquée par le requérant pour n'afficher que des liens publicitaires, est hébergée par un site qui se présente comme étant un site de « reviews » de divers produits électroniques grand public. Ce sujet n'étant pas en lien avec la recherche « basket jordan » mise en avant par le requérant, les résultats suivants sont retournés d'après le constat que j'en fais :

« RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Recherché 0 résultats trouvés basket jordan

aucun article trouvé! »

*Au-dessus, d'après mon constat, des liens publicitaires sont clairement identifiés par un pictogramme « Ad » et font référence à l'univers du sport et des chaussures. Il n'y a donc aucune référence à github.com ou à son activité **(Annexe 18)**.*

Même si github.com a enregistré la marque « github » dans la classe 35 pour les produits suivants :

« Services de vente en ligne de vêtements, grandes tasses, verres, autocollants, décalcomanies décoratives et sous-verres »

Il convient de rappeler que :

- *Ce n'est pas l'activité pour laquelle github.com est connu ; le requérant n'a d'ailleurs fait aucune mention de ce service.*
- *Il s'agit probablement pour github.com de vendre des produits dérivés à ses utilisateurs qui souhaitent arborer le logo de « GitHub » de github.com ; donc il ne s'agit pas de vendre au détail une quelconque autre marque.*
- *Les chaussures ne sont pas des vêtements, ni en français, ni dans le droit français, même si ce sont des articles d'habillement. Le produit « chaussures » est d'ailleurs clairement différencié de « vêtements » dans la classification de Nice. Et si la notoriété de « github » pour des produits d'habillement n'est pas avérée, alors il n'y a aucun risque de confusion.*

Je crois donc que cette page de liens sponsorisés ne peut pas constituer une contrefaçon de la marque « github » appartenant à github.com.

D'autre part, concernant la redirection des sous-domaines :

Il ne s'agit pas d'une volonté de ma part de capter le trafic de « plusieurs milliers de sous-domaines actifs pour le domaine principal <github.com> ». Ce « wildcard » n'a pas été configuré par mes soins mais par le prestataire utilisé qui affirme gérer plusieurs millions de noms de domaine. Il s'agit donc sûrement de la configuration habituelle des noms de domaine gérés par ce service de parking qui n'est pas seul sur son marché. Le prétendu caractère « inhabituel » me paraît donc contestable.

*Et au final, malgré toutes les explications techniques fournies par le requérant visant à démontrer que tout le trafic passant par github.fr ou un sous-domaine *.github.fr aboutissait à des liens publicitaires, et que ce trafic était nécessairement conséquent et rémunérateur du fait du trafic généré par github.com à l'échelle mondiale, les données dont je dispose font ressortir que **(Annexe 19)** :*

- *La moyenne journalière de visiteurs pour github.fr est inférieure à 10 en 2019, et je ne sais pas si ce sont des vrais visiteurs ou des robots.*
- *github.fr n'a pas fait de bénéfice, malgré les faibles coûts de renouvellement du .fr*

Pour moi, ces chiffres ne sont pas significatifs et ne sont donc pas de nature à donner un quelconque signal.

Alors, si on suit la logique déployée par le requérant, soit cela prouve que github.com ne jouit pas d'une grande notoriété en France, soit cela illustre que github.fr ne présente pas de risque avéré de confusion pour les visiteurs français de github.com puisqu'ils ne visitent pas le .fr. D'ailleurs, les utilisateurs de github.com étant constitué d'un public sûrement très averti (développeurs informatiques), il est bien peu probable qu'ils aient pu être induits en erreur par github.fr.

Concernant mon enregistrement de github.fr :

En septembre 2014, j'ai commencé à faire de la veille sur des sujets liés aux innovations dans les domaines du tourisme et de la culture. Je me suis d'ailleurs rendu dans un salon spécialisé quelques mois plus tard (**Annexe 20**).

J'ai rapidement eu pour ambition d'éditer un service français faisant état de mes recherches. J'ai donc cherché un nom pouvant connoter à la fois la passion, le rassemblement, et les innovations. Malheureusement, le nom initialement envisagé, de la forme « g<...>hub.fr », était déjà pris (**Annexe 21**). Mais j'ai vite pu trouver le mot-valise « git » formé par la fusion de « geek » et « bit ».

« GEEK », terme utilisé dans le secteur visé et dont la définition courte est « passionné ». A noter que même si les développeurs sont probablement des « geeks », un « geek » n'est que rarement un développeur.

« BIT », pour faire référence à la crypto monnaie « bitcoin » dont j'avais une image moderne et révolutionnaire à l'époque. Un « b » retourné évoque également un « g » dans sa forme dite « à queue ouverte ».

En ce qui concerne le suffixe « HUB », il évoquait simplement un aspect central et fédérateur puisque je voulais rassembler mes résultats et rassembler le public concerné, très ciblé. J'avais d'ailleurs déjà fait usage du suffixe « hub » lorsque que j'ai enregistré un autre nom de domaine en mars 2013, soit 18 mois avant github.fr (**Annexe 22**).

Cependant, j'ai bien vite mis le projet « github.fr » de côté à cause de contraintes personnelles. Le nom de domaine a donc passé l'essentiel de sa vie sur un service de parking pour me soustraire à la nécessité d'utiliser des ressources d'hébergement web. Puisque je n'ai pas eu l'opportunité de revenir sur ce projet et ne constatant rien d'anormal, je l'ai conservé dans sa configuration parking tout en ayant le projet d'en faire un jour l'usage prévu. Mais je ne sais pas si je l'aurais effectivement exploité dans le futur.

Quoi qu'il en soit, le projet était essentiellement d'ordre éditorial et non technique. Il s'agissait d'un blog. Je voudrais d'ailleurs souligner que github.com ne dispose d'aucune marque « github » dans la classe 38 « Télécommunications » alors que c'est sûrement celle qui correspond le mieux à mon cas.

Je crois donc que ni l'usage prévu ni l'usage connu de github.fr n'ont été en infraction du code des postes et des communications électroniques.

Concernant le référencement Google de github.fr :

L'une des craintes du requérant est que « les internautes/consommateurs désirant bénéficier des services collaboratifs/de stockage et de partage de codes source offerts par la société GITHUB, Inc. sous ses nombreuses marques ainsi que sous son nom de domaine GITHUB.com sont susceptibles de taper dans leur requête Google « GITHUB », de tomber par erreur sur le site GITHUB.fr » et que « Cette réservation prive également la société GITHUB, Inc d'un positionnement numérique dédié au public francophone par la privation de son domaine dans l'extension nationale française. ».

Pour moi, ces craintes ne sont pas fondées. En effet, j'ai l'impression que le succès d'un service dans un pays n'est pas lié à l'extension qu'il utilise. D'ailleurs, je constate que

github.com apparaît en première position sur la recherche « github » dans Google FR.

*Il me semble que github.fr ne serait apparu dans les résultats de recherche que si l'algorithme de Google avait déterminé que c'était pertinent pour les internautes cherchant « github ». C'est pour cette raison qu'on peut trouver des sites très bien référencés dans Google FR avec une extension exotique (.io par exemple) pour des recherches concernant des termes très génériques mais qui ont acquis un sens distinctif (**Annexe 23**). Mais Google FR ne renvoie pas nécessairement de résultats de la forme « motrecherché.extension » lorsqu'une recherche est effectuée. Par ailleurs, nous avons sûrement tous constaté qu'une recherche Google portant sur un service de proximité tel que « dentiste » renvoyait des résultats en lien à la géolocalisation de l'utilisateur. L'algorithme de Google est donc très puissant et semble prédire avec grande exactitude ce que cherche réellement l'utilisateur.*

Il me paraît donc que github.fr n'aurait jamais parasité github.com sur une recherche portant sur « github », sauf si github.com était moins renommé que github.fr. En revanche, github.fr aurait pu apparaître dans des recherches n'ayant aucun rapport avec github.com auprès d'un public différent de celui concerné par github.com. Mais si github.fr était apparu dans les résultats de google pour une recherche sur « github » alors il me semble que, tant que l'activité n'est pas en lien avec celle exercée par github.com ou avec une marque détenue par github.com, cela reste un usage légal du nom de domaine contrairement à l'affirmation du requérant selon laquelle : « Sauf à démontrer l'existence d'un droit antérieur à celui de la requérante sur la marque GITHUB en relation avec des logiciels, services informatiques et d'hébergement, le titulaire du nom de domaine GITHUB.fr n'a aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci. »

Quoi qu'il en soit, je visais un public constitué sous la forme d'un petit monde de passionnés susceptibles de partager des liens entre eux, mais l'audience n'aurait peut-être été constituée que de moi-même alors je n'aurais pas pensé que github.fr puisse présenter un risque pour GitHub Inc.

Conclusion :

*Pour toutes ces raisons, je ne crois pas avoir enfreint la marque « github » de github.com avec l'utilisation que j'ai faite de github.fr et je suis désolé si github.com estime le contraire. Cependant, je veux bien me résoudre à **accepter la demande de transmission du nom de domaine github.fr au profit de GitHub B.V.** dans le cadre de cette PARL EXPERT puisque github.fr ne bénéficie pas de notoriété et ne m'a procuré aucun bénéfice, et ce même avant que je doive me consacrer à la rédaction de cette réponse.*

Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de doute quant à l'avenir de github.com sur le long terme du fait de son récent rachat par un grand groupe prestigieux. Et me concernant, si je dois enregistrer un autre nom de domaine composé de plusieurs termes dans le cadre de mes projets, alors je m'assurerai au préalable qu'il soit totalement libre de droits. »

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 Electroniques,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, l'Expert a constaté, au moment du dépôt de la demande, que :

- le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales composées du terme GITHUB, dont la marque verbale de l'Union européenne GITHUB enregistrée sous le n°012454823, enregistrée le 16 mai 2014 en classes 9, 35 et 42 et antérieure au nom de domaine mis en cause, enregistré le 23 septembre 2014 ;
- le Requérant a enregistré le nom de domaine <github.com> le 10 septembre 2007 ;
- le terme GITHUB est aussi la dénomination sociale du Requérant.

L'expert a considéré que, au vu du nom de domaine mis en cause <github.fr>, le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Requérant étant situé hors de l'Union européenne, il n'est pas éligible à la charte de nommage et ne saurait demander à son profit la transmission du nom de domaine litigieux <github.fr>.

Toutefois, le Requérant demande la transmission du nom de domaine litigieux <github.fr> à la société néerlandaise GitHub B.V. située aux Pays-Bas, filiale directe du Requérant.

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté, au moment du dépôt de la demande, que la société GitHub B.V., qui est située dans l'un des territoires membres de l'Union européenne, en l'occurrence les Pays-Bas, était détenue à 100% par le Requérant.

En conséquence, le Requérant justifiant d'un lien juridique direct avec sa filiale, la société GitHub B.V., l'Expert a constaté que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <github.fr> à cette dernière était recevable.

iii. L'accord du Titulaire

L'Expert a constaté que le Titulaire, en conclusion de ses observations, indique : « ...je veux bien me résoudre à accepter la demande de transmission du nom de domaine github.fr au profit de GitHub B.V. dans le cadre de cette PARL EXPERT puisque github.fr ne bénéficie pas de notoriété et ne m'a procuré aucun bénéfice, et ce même avant que je doive me consacrer à la rédaction de cette réponse ».

Ce faisant, le Titulaire a donné son accord pour la transmission du nom de domaine <github.fr> au bénéfice de la filiale néerlandaise du Requérant, la société GitHub B.V.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert qui, prenant acte de la décision du Titulaire, a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <github.fr> au bénéfice de la filiale néerlandaise du Requérant, la société GitHub B.V.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 31 octobre 2019,

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

