



DÉCISION DE L'AFNIC

blackbaud.fr

Demande EXPERT 2021-00931

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société Blackbaud, Inc., représentée par le Cabinet Soteria LLC.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame S.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 septembre 2020, soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : key-systems GmbH / GoDaddy.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nomage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 22 mars 2021 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 le 11 septembre 2020.
- 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 29 mars 2021.

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

Le 22 avril 2021, le Centre a nommé Alexandre Nappey (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

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <blackbaud.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** Historique et documents officiels relatifs à la société Blackbaud Inc.;
- **Annexe 2** Certificat de constitution en société lors de la conversion en société à responsabilité limitée par actions (et sa traduction française libre);
- **Annexe 3** Convention d'achat d'actions de la filiale Mycharity Limited (et sa traduction française libre);
- **Annexe 4** Extraits Whois du nom de domaine <blackbaud.com>;
- **Annexe 5** Accord d'enregistrement de nom de domaine de l'unité d'enregistrement GoDaddy;
- **Annexe 6** Convention d'achat d'actions de la filiale Mycharity Limited (version originale anglaise);
- **Annexe 7** Capture d'écran du certificat d'enregistrement numéro W01037658 de la marque BLACKBAUD;
- **Annexe 8** Données Whois pour le nom de domaine <blackbaud.fr> sur l'unité d'enregistrement Go Daddy;
- **Annexe 9** Données Whois pour le nom de domaine <blackbaud.fr> sur l'unité d'enregistrement RRP proxy;
- **Annexe 10** Extrait du site Internet vers lequel dirige le nom de domaine incriminé <blackbaud.fr> au moment de la réclamation;
- **Annexe 11** Copie du premier dépôt de la plainte sur la plateforme PARL EXPERT;
- **Annexe 12** Communications avec l'OMPI concernant le dépôt de plainte et la procédure PARL EXPERT;
- **Annexe 13** Communications avec l'OMPI le dépôt de plainte et la procédure PARL EXPERT;
- **Annexe 14** Décision PARL EXPERT-2020-00777 relative au nom de domaine <mcdonalds.re>;
- **Annexe 15** Décision PARL EXPERT 2019-00503 relative au nom de domaine <github.fr>;
- **Annexe 16** Décision PARL EXPERT-2020-00750 relative au nom de domaine <facebooker.fr>;

- **Annexe 17** Décision Syreli-2019-01939 relative au nom de domaine <cocacola.re> ;
- **Annexe additionnelle** Certificat de bonne réputation de la société Blackbaud Inc. (et sa traduction française libre) ;
- **Annexe additionnelle** Extrait du dépôt de la marque Européenne BLACKBAUD et copies des certificats d'enregistrements de la marque BLACKBAUD en vigueur en France et au sein de l'Union Européenne (et sa traduction française libre).

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« I. RAPPEL DES FAITS

1. La Société Blackbaud, Inc. (ci-après la Société) est une société de droit américain de l'Etat du Delaware. Elle détient une filiale en Irlande, la société Mycharity Limited située en Irlande. Des informations concernant la Société issues du site internet de la Division des sociétés de l'Etat du Delaware, le pacte d'actionariat du 6 mars 2013 entre la Société et sa filiale en Irlande justifiant le lien juridique entre les deux sociétés, ainsi qu'un certificat d'enregistrement du Registre des sociétés irlandais du 27 Novembre 2016 de la société Mycharity Limited sont fournis (Pièces n°1, 2 et 3).

La Société est un fournisseur de logiciels en nuage (en anglais « cloud computing ») au service de la communauté du bien social. Avec des bureaux à l'international, la Société est un des leaders mondiaux des fournisseurs de logiciels. Elle fournit, à ce titre, une expertise pointue, des services et des données de veille dans le domaine du cloud computing, ce qui lui permet de conseiller un grand nombre d'établissements vertueux, et notamment des organisations à but non lucratif, des fondations, des entreprises, des établissements d'enseignement ou des organisations de santé (Pièce n°1).

2. Le principal site internet de la Société est disponible à l'adresse « www.blackbaud.com » depuis le 24 octobre 1994 (Pièce n°4), enregistrée auprès du bureau d'enregistrement GoDaddy.Com LLC (Pièces n°4 et n°5).

3. Afin d'assurer la protection de ses droits de propriété intellectuelle, la Société a procédé à l'enregistrement de ses marques « Blackbaud » aux Etats-Unis et au sein de l'Union Européenne, et notamment les marques suivantes :

- la marque verbale « Blackbaud » n° 5280412, déposée aux Etats-Unis, enregistrée le 5 septembre 2017 en classe 9 et en vigueur ;
- la marque verbale « Blackbaud » n° 5280411, déposée aux Etats-Unis, enregistrée le 5 septembre 2017 en classe 42 et en vigueur ;
- la marque internationale verbale « Blackbaud » n° 1037658 qui désigne l'Union européenne, enregistrée le 21 avril 2010 et en vigueur.

Copies des certificats d'enregistrement de ces marques sont jointes (Pièces n°6 et 7).

D'importants investissements ont été consacrés à la promotion des marques de la Société, lesquelles représentent aujourd'hui des actifs de grande valeur appartenant exclusivement à la Société.

4. La Société a constaté le 11 février 2021 l'existence du nom de domaine <Blackbaud.fr> (ci-après le Nom de Domaine litigieux), enregistré depuis le 9 novembre 2020 auprès du bureau d'enregistrement KEY-SYSTEMS GmbH (Pièce n°8). La recherche Whois n'a pas permis de révéler l'identité du détenteur du Nom de Domaine litigieux qui est resté anonyme.

En effet, l'adresse « @anonymous » est une fausse adresse comme indiqué au travers des données Whois (Pièce n°9), rendant alors impossible l'envoi préalable par la Société d'une mise en demeure au Titulaire du Nom de Domaine litigieux faisant valoir les droits de la Société et demandant le transfert du Nom de Domaine litigieux au bénéfice de la Société par l'intermédiaire de sa filiale irlandaise.

Le Nom de Domaine litigieux <Blackbaud.fr> redirige actuellement vers un site internet présentant la mention suivante :

« Blackbaud.fr – This website is for sale ! »

Une capture d'écran du site internet associé au Nom de Domaine litigieux est jointe (Pièce n°10).

5. Le 12 février 2021, la Société a soumis une plainte devant le centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Pièce n°11).

Le même jour, l'OMPI a répondu à la Société que les demandes relatives aux noms de domaines en « .FR » devaient être enregistrées sur la plateforme électronique de la Procédure alternative de Résolution des Litiges de l'Afnic (PARL EXPERT) (Pièce n°12).

Le 16 février 2021, la Société a enregistré une demande sur la plateforme PARL EXPERT.

Le 17 février 2021, la Société a été invitée à déposer une nouvelle plainte conforme à l'article (II) (ii) du Règlement PARL EXPERT selon lequel

« Si le dossier est incomplet, le Rapporteur informe le Requêteur des éléments manquants par voie électronique, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la demande. Il invite le Requêteur à produire les éléments manquants dans un délai de sept (7) jours calendaires (...)

Le Requêteur reste libre de déposer une nouvelle demande en apportant de nouveaux éléments. » (Pièce n°13).

C'est dans ce contexte que la Société se voit contrainte d'introduire la présente plainte PARL EXPERT (ci-après la « Plainte ») auprès de l'Afnic et estime être fondée à demander le transfert du Nom de Domaine litigieux sur les fondements développés ci-dessous.

II. MOTIFS

En vertu de l'article L. 45-2 du Code des Postes et Communications électroniques (ci-après le « CPCE »):

« 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 :

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.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. »

(i) Intérêt à agir du Requéran

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. ».

La Société considère que l'enregistrement du Nom de Domaine litigieux par le Titulaire porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle aux termes de l'article L. 45-2, 2° du CPCE et demande par conséquent le transfert du Nom de Domaine litigieux au profit de sa société filiale, Mycharity Limited, conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

D'après le document compilant la jurisprudence PARL commentée, « Tendances PARL »,

« Le Requéran dispose d'un intérêt à agir notamment si :

1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;
2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;
3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »

La Société est titulaire du nom de domaine <Blackbaud.com> qui incorpore la marque « Blackbaud ». Ce nom de domaine bénéficie par conséquent d'une protection contre toute violation via l'enregistrement ou l'utilisation de signes distinctifs reproduisant ou imitant le terme « Blackbaud ».

Une copie des données Whois relatives à ce nom de domaine est fournie Pièce n°4.

Le nom de domaine <Blackbaud.com> a été enregistré le 24 octobre 1994 par la Société. Il est identique au Nom de Domaine litigieux sous une autre extension.

Tel que détaillé ci-dessus, la Société est titulaire de marques « Blackbaud » enregistrées aux Etats-Unis et au sein de l'Union européenne (Pièces n°6 et 7). Ces marques sont identiques au Nom de Domaine.

Le terme « Blackbaud» est également l'élément dominant de la dénomination sociale de la Société.

La Société remplit les trois conditions mentionnées dans le document intitulé « Tendances PARL », justifiant son intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE, et est donc fondée à déposer la présente demande.

(ii) Eligibilité de la Société

Conformément à l'article L. 45-3 du CPCE :

« 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.

».

Il a été jugé dans la décision PARL EXPERT 2020-00777 concernant le nom de domaine <mcdonalds.re> :

« Le Requéran 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.

Toutefois, le Requêteur demande la transmission du nom de domaine litigieux à la société française McDonald's France SAS. Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, l'Expert a constaté, au moment du dépôt de la demande, que la société McDonald's France, qui est située dans l'un des territoires membres de l'Union européenne, en l'occurrence la France, était détenue à 100% comme le Requêteur, par la société américaine McDonald's Corporation, cotée à la bourse de New York.

En conséquence, le Requêteur justifiant d'un lien juridique avec sa société-soeur, la société McDonald's France, et étant sous un contrôle exclusif commun avec celle-ci, l'Expert a constaté que la demande de transmission du nom de domaine litigieux à cette dernière était recevable. » (Pièce n°14).

Il a été jugé dans la décision PARL EXPERT 2019-00503 concernant le nom de domaine <github.fr> :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, 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 Requêteur. En conséquence, le Requêteur 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. » (Pièce n°15).

De même, dans la décision PARL EXPERT 2020-00750, l'Expert a considéré recevable la demande de transmission du nom de domaine <facebooker.fr> à la filiale irlandaise en propriété exclusive :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, l'Expert constate, au moment du dépôt de la demande, que la société Facebook Ireland Limited qui est située dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en l'occurrence l'Irlande, était détenue à 100% par le Requêteur.

En conséquence, l'Expert constate que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <facebooker.fr> à cette dernière était recevable » (Pièce n°16).

Ainsi que décrit ci-dessus, la Société, qui est située sur le territoire des Etats-Unis, a acquis la totalité des parts de la société Mycharity Limited, laquelle est établie sur le territoire de l'Union européenne, et dont le siège social est [] Dublin 2. Il existe donc un lien juridique directe entre la Société et sa filiale.

L'article L. 45-3 du CPCE susmentionné offre la possibilité aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne de demander l'enregistrement d'un nom de domaine sous l'extension nationale « .fr ».

A ce titre, la Société demande à titre principal que le Nom de Domaine litigieux soit transféré à sa filiale irlandaise Mycharity Limited, en application des dispositions de l'article L. 45-3 du CPCE.

La preuve du lien juridique entre la Société et Mycharity Limited est jointe (Pièces n° 1, 2 et 3).

(iii) Atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des Communications électroniques

a. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Blackbaud

Le Nom de Domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Ainsi que détaillé ci-dessus, la Société est propriétaire de marques « Blackbaud », protégées aux

Etats-Unis et au sein de l'Union européenne, antérieures à la date d'enregistrement du Nom de Domaine litigieux.

Le Nom de Domaine litigieux est identique à la marque « Blackbaud » sous l'extension nationale « .fr ».

De plus, le Nom de Domaine litigieux est identique au nom de domaine <Blackbaud.com> dont la Société est titulaire sous une extension différente.

Ainsi, Blackbaud est titulaire de droits antérieurs au Nom de Domaine litigieux sur le terme « Blackbaud ».

Dans la mesure où le Nom de Domaine litigieux est identique au nom de la Société, le risque de confusion ne peut qu'être renforcé dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder au site officiel de la Société pour la France.

Enfin, il est admis que l'adjonction de l'extension nationale « .fr » est impuissante à écarter le risque de confusion entre le Nom de Domaine litigieux et les marques « Blackbaud » de la Société.

Il ressort de ces éléments que le Nom de Domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société en application de l'article L. 45-2-2° du CPCE.

b. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine

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. »*

Le Titulaire n'est ni affilié à la Société, ni autorisé par la Société à enregistrer ou à utiliser la marque « Blackbaud » ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque sous une autre extension.

Le Titulaire n'a jusqu'à présent ni utilisé le Nom de Domaine litigieux, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage de celui-ci en relation avec une offre légitime de biens ou de services.

Ainsi que décrit ci-dessus, à la date de dépôt de la Plainte, le Nom de Domaine litigieux pointe vers une page internet reproduisant le terme <Blackbaud.fr> qui fait mention du fait que le Nom de Domaine litigieux est à vendre au prix de 5000 EUR.

La page internet, créée le 9 novembre 2020, ne contient que six liens associés « logiciel client gratuit », « Logiciel pour ordinateur », « Logiciel comptable en ligne gratuit », « Ecommerce Hosting », « Logiciel de mot de passe gratuit », « Prêts entreprises » qui ne peuvent attester d'une quelconque offre réelle et sérieuse de biens ou services. (Pièce n°10).

Deuxièmement, Le Titulaire n'est pas connu sous le Nom de Domaine litigieux ni sous aucun nom apparenté, selon les informations fournies par l'Afnic en réponse à la demande de levée d'anonymat formée par la Société (Pièces 8 et 9).

Troisièmement, Le Titulaire ne peut prétendre qu'il fait une utilisation non-commerciale du Nom de Domaine litigieux ou d'un nom lié dans la mesure où le Nom de Domaine litigieux est offert à la vente.

Il résulte de ces constatations qu'aucune des conditions de l'article R.20-44-46 du CPCE n'est remplie.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, Le Titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine litigieux.

Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Selon l'article R. 20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur 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 quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour 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 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. »

Compte tenu du fait que le Nom de Domaine litigieux est offert à la vente, il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine litigieux principalement en vue de le vendre.

Le terme « Blackbaud » est très distinctif et exclusivement associé au groupe de la Société présente internationalement.

Au vu de la reproduction des termes « Logiciel client gratuit », « Logiciel pour ordinateur » sous le terme <Blackbaud.fr>, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence, les activités et les marques de la Société au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine litigieux, de sorte que cet enregistrement, similaire à la marque de la Société ne peut être fortuit.

La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine litigieux est un indice caractéristique de la mauvaise foi du Titulaire. Il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine litigieux en ayant connaissance des droits détenus par la Société, et que la seule raison pour ce faire était de bénéficier de manière indue de tels droits.

Dans une décision Syreli n° FR-2019-01939, le Collège a considéré que les pièces fournies par le requérant permettaient de conclure que le nom de domaine avait été enregistré dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (Pièce n°17).

En l'espèce, le fait que le Titulaire ait souhaité protéger son identité en en fournissant dans le Whols une fausse adresse de contact est un élément supplémentaire suggérant sa mauvaise foi. En effet, ceci démontre que le Titulaire a adopté un comportement témoignant d'une volonté claire d'empêcher les tiers de le joindre et notamment, pour la Société de lui demander de cesser les atteintes à ses marques « Blackbaud ».

Il résulte de ces éléments que le Titulaire a enregistré et utilisé le Nom de Domaine litigieux reproduisant des termes sur lesquels la Société détient des droits exclusifs, principalement aux

fins de le vendre et de profiter de la renommée de la Société en créant une confusion dans l'esprit du consommateur, et a agi de mauvaise foi, tel que défini à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Au vu de ce qui précède, le Nom de Domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le Titulaire ne justifiant pas d'un intérêt légitime et n'agissant pas de bonne foi, conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Par ces motifs, la Société demande à l'Expert la transmission du Nom de Domaine <blackbaud.fr> au profit de sa filiale irlandaise Mycharity Limited établie dans l'un des territoire membres de l'Union européenne. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine au profit de sa filiale irlandaise.

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 Electroniques,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces fournies par le Requérant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <blackbaud.fr> est identique :

- Aux marques du Requérant :
 - o La marque verbale BLACKBAUD n° 5280412, déposée aux Etats-Unis, enregistrée le 5 septembre 2017 en classe 9 et en vigueur ;
 - o La marque verbale BLACKBAUD n° 5280411, déposée aux Etats-Unis, enregistrée le 5 septembre 2017 en classe 42 et en vigueur ;
 - o La marque internationale verbale BLACKBAUD n° 1037658 qui désigne l'Union européenne, enregistrée le 21 avril 2010 et en vigueur.
- A la dénomination sociale du Requérant, BLACKBAUD Inc, société de droit américain immatriculée dans l'Etat du Delaware sous le numéro 3761397 depuis le 22 mars 2004,
- Au nom de domaine <blackbaud.com> enregistré au nom du Requérant depuis le 24 octobre 1994.

Le nom de domaine litigieux <blackbaud.fr> a été enregistré le 9 novembre 2020, soit postérieurement à l'enregistrement des différents droits listés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, l'Expert constate l'intérêt à agir du Requérant.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Requérant, est une société de droit américain dont le siège social est situé sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, n'est pas éligible à la charte de nommage du « .fr ».

Il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <blackbaud.fr>, mais

uniquement d'une suppression de ce nom, le cas échéant.

Cependant, le Requéran demande la transmission du nom de domaine <blackbaud.fr> au profit de la société Mycharity Limited, société de droit irlandais immatriculée depuis le 27 novembre 2016 auprès du registre du commerce de Dublin, en Irlande et dont le siège social est situé en Irlande, et le Requéran produit des éléments au soutien de cette demande.

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, l'Expert constate, au moment du dépôt de la demande, que la société MyCharity Limited qui est située dans l'un des Etats Membres de l'Union européenne, en l'occurrence l'Irlande, est directement détenue à 100% par le Requéran.

En conséquence, l'Expert constate que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <blackbaud.fr> à cette dernière est recevable, sous réserve des conditions ci-après.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Le Requéran allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE, à savoir :

« (...) *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 ».

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Conformément à l'alinéa 2° de l'article L 45-2 du CPCE, une atteinte à des droits de propriété intellectuelle peut justifier une demande de suppression d'un nom de domaine, ou un refus d'enregistrement ou de renouvellement.

En l'espèce et au vu des éléments démontrés par le Requéran, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le signe BLACKBAUD sur lequel il a des droits de marques antérieurs à son enregistrement.

En outre, le nom de domaine litigieux porte également atteinte aux droits acquis par le Requéran sur le signe BLACKBAUD en tant que dénomination sociale et nom de domaine.

L'Expert considère donc que le nom de domaine litigieux <blackbaud.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

L'article R20-44-46 prévoit que « *Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, 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. »

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requéran et des pièces produites au soutien de sa demande que :

- le Requéran est titulaire de la marque antérieure BLACKBAUD ;

- le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéant à enregistrer le nom de domaine litigieux ;
- le Titulaire n'est pas connu sous le signe BLACKBAUD ;
- le Titulaire n'apporte aucune réponse pour contester ces éléments.

Au vu de ce qui précède, l'Expert estime que le Requéant a établi une présomption d'absence de droit et d'intérêt légitime que le titulaire n'a pas renversée en s'abstenant de contester la plainte déposée à son encontre.

- o Sur la mauvaise foi

L'article R20-44-46 prévoit en second lieu que « *Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur 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 quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour 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 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. »*

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requéant et des pièces produites que :

- Le Requéant est titulaire de droits antérieurs sur la marque BLACKBAUD ;
- La dénomination « BLACKBAUD » protégée au profit du Requéant bénéficie d'un caractère distinctif élevé ;
- Le Requéant a fourni des pièces démontrant que le nom de domaine litigieux active une page dite de stationnement proposant des liens commerciaux en relation avec son domaine d'activité. De plus, le nom de domaine est proposé à la vente pour un prix minimum de EUR 5'000 ;
- Le Titulaire n'a pas répondu à la procédure pour contester les arguments du Requéant.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a estimé que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et que le choix du nom de domaine litigieux ne pouvait être fortuit compte tenu du caractère arbitraire de la marque « BLACKBAUD ».

L'exploitation du nom de domaine pour activer une page de parking (ou stationnement) contenant des liens commerciaux en lien avec les activités du Requéant, et la mise en vente du nom dont le radical est rigoureusement identique aux droits du Requéant établissent selon l'Expert la mauvaise foi du titulaire.

Les pièces du dossier permettent de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <blackbaud.fr> en vue de profiter de la réputation du Requéant en créant une confusion dans l'esprit des internautes.

Au vu de ce qui précède, l'Expert 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 litigieux <blackbaud.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <blackbaud.fr> au profit de la filiale du Requéant.

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 11 mai 2021,

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

