

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

staffbase.fr

Demande n° EXPERT-2022-01017

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranr : Staffbase GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : staffbase.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 juin 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 juin 2023

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranr auprès de l'Afnic a été reçue le 6 juillet 2022 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'OMPI (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 Requéranr.
- Le nom de domaine est enregistré.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 20 juillet 2022.

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

Le 15 août 2022, le Centre a nommé William Lobelson (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 Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <staffbase.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

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

- Pièce 1 - Extrait du registre de l'enregistrement internationale n° 1336606
- Pièce 2 - Informations de l'EUIPO concernant la désignation européenne de la marque internationale n° 1336606
- Pièce 3 - Extraits du registre du commerce - Pays-Bas
- Pièce 3a - Extraits du registre du commerce - Pays-Bas – traduction française
- Pièce 4 - Extraits du registre du commerce - Allemagne
- Pièce 4a - Extraits du registre du commerce - Allemagne – traduction française
- Pièce 5 - Rapport d'audit Staffbase GmbH
- Pièce 5a - Rapport d'audit Staffbase GmbH – traduction française
- Pièce 6 - Matériel publicitaire et captures d'écran
- Pièce 7 - Afnic Whols pour le nom de domaine staffbase.fr (5 juillet 2022)
- Pièce 8 - Capture d'écran du site web de l'exposition à partir du site web staffbase.fr (5 juillet 2022)
- Pièce 9 - Courriel de l'API GmbH à partir du 25 mars 2021
- Pièce 9a - Courriel de l'API GmbH à partir du 25 mars 2021 (traduction française)
- Pièce 10 - Courriel à Richard du 15 juin 2021
- Pièce 10a - Courriel à Richard du 15 juin 2021 (traduction française)
- Pièce 11 - Chaîne de courriels entre Richard et le représentant du Requérant, datant du mois d'octobre 2021
- Pièce 11a - Chaîne de courriels entre Richard et le représentant du Requérant, datant du mois d'octobre 2021 (traduction française)

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« Le Requérant demande la transmission du nom de domaine staffbase.fr détenu par le Défendeur.

Le Requérant est le propriétaire de plusieurs marques pour le signe "Staffbase", notamment :

- *Enregistrement international n° 1336606 "STAFFBASE" (verbale), enregistré le 23 novembre 2016 et protégé dans l'Union Européenne, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, en Suisse, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Islande et au Liechtenstein. L'Office japonais des marques a déjà décidé qu'il accordera également la protection de la marque internationale au Japon. La publication de la désignation au Canada de cette marque internationale est en cours.*
- *Marque britannique n° UK00801336606 "STAFFBASE" (verbale), enregistrée le 24 août 2018.*
- *Marque allemande n° 302016108816 "STAFFBASE" (verbale) qui est la marque de base de l'enregistrement international STAFFBASE n° 1336606, enregistrée le 14 octobre 2016.*

Vous trouverez un extrait du registre, en pièce 1, pour l'enregistrement international, et, en pièce 2, des informations de l'EUIPO pour la désignation de l'Union Européenne dans ledit enregistrement international

Comme on peut le constater, le Requéant possède des marques pour "Staffbase" sur les marchés les plus importants du monde, y compris l'Union Européenne. Du fait de son enregistrement dans l'Union Européenne, la marque internationale n° 1336606 est protégée en France.

Le Requéant a utilisé ses marques et le nom de la société " Staffbase " pendant une période significative et à un degré non négligeable. Le Requéant a été fondé en 2014 à Chemnitz/Dresde en Allemagne et s'est depuis développé dans le monde entier. La raison sociale " Staffbase GmbH " est inscrite au registre allemand des sociétés (" Handelsregister ") depuis le 8 février 2017. Le Requéant a constitué son entité britannique "STAFFBASE UKLTD" le 7 novembre 2018. Le Requéant a également constitué la société américaine Staffbase Inc. avec le numéro de dossier 6032180 dans l'État du Delaware en mai 2016 et la société néerlandaise Staffbase B.V. a été enregistrée en septembre 2019. Les extraits du registre du commerce pour la société néerlandaise et la société allemande Staffbase sont joints en pièces 3 et 4 (traductions françaises correspondantes dans les pièces 3a et 4a).

Le nom et la marque "STAFFBASE" sont reconnus par le commerce/public acheteur comme indiquant les produits ou services du Requéant. Le Requéant a plus de 1 000 clients dans le monde entier et a touché plus de 2 millions d'employés de ses clients mondiaux avec ses services "Staffbase".

L'entreprise du Requéant connaît une croissance rapide. En 2018, le chiffre d'affaires annuel du Requéant était d'environ 5 millions d'euros et, en 2019, il était d'environ 10,2 millions d'euros. En 2020, Staffbase a réalisé un chiffre d'affaires (purement issu de la vente de logiciels sans tenir compte des autres revenus ou des effets interentreprises) de 14 885 933 euros. Ce chiffre est indiqué dans le rapport d'audit de 2020 pour Staffbase GmbH à la pièce 5 (traduction française correspondante dans la pièce 5a). En 2021, Staffbase a reçu 145 millions USD de capital d'investissement lors d'un tour de financement.

Le Requéant fournit des produits et des services sous le nom de Staffbase, comme en témoignent les articles et les imprimés du site Web, etc. figurant dans la pièce 6.

Comme il en ressort des pièces jointes, le Requéant fournit les produits suivants :
Logiciels ; logiciels d'application ; données enregistrées électroniquement (téléchargeables) ; publications électroniques (téléchargeables) ; programmes logiciels ou extensions logicielles enregistrés ou téléchargeables ; interfaces pour ordinateurs.

En outre, les pièces jointes montrent que le Requéant fournit les services suivants :
Planification de projets d'organisation pour la mise en oeuvre de logiciels dans les entreprises ; collecte d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation et systématisation des informations dans des bases de données informatiques ; maintenance des données dans des bases de données informatiques ; compilation et fourniture d'informations commerciales dans des bases de données informatiques.

Fourniture d'accès à des plates-formes et à des portails sur Internet ; fourniture d'accès à des logiciels dans des réseaux de données ; fourniture de salles de discussion et de forums sur Internet ; location de temps d'accès et fourniture d'accès à des bases de

données et à des nuages sur Internet ; fourniture de services de communication en ligne ; fourniture d'accès à des nuages, des sites web et des portails Internet ; fourniture d'accès à des applications logicielles pour la création ou le développement de présences en ligne pour d'autres personnes ; fourniture d'accès à une plate-forme Internet.

Logiciel en tant que service (saas) ; plate-forme en tant que service (paas) ; infrastructure en tant que service (iaas) ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels d'application ; conception personnalisée de logiciels ; services de conseil dans le domaine des logiciels ; location de logiciels informatiques ; mise en oeuvre et maintenance de logiciels ; installation et personnalisation de logiciels ; informatique en nuage ; services d'hébergement ; assistance technique pour les problèmes de logiciels ; planification technique, conseil et mise en oeuvre de projets dans le domaine des logiciels personnalisés.

Description de la raison pour laquelle le nom de domaine est un enregistrement abusif Cette demande est soumise sur la base des Articles L. 45-2 2° et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques. Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et n'agit pas de bonne foi.

Le nom de domaine « staffbase.fr » est identique à la marque de l'Union Européenne de notre client qui est protégée par le droit français.

L'enregistrement par le Défendeur du nom de domaine « staffbase.fr » a été effectué et est utilisé de mauvaise foi.

Une copie de la consultation de WHOIS pour le nom de domaine "staffbase.fr" le 5 juillet 2022 est jointe en tant que pièce 7.

Le site web "staffbase.fr" consiste en une seule page sur laquelle il est indiqué que le domaine "pourrait être à vendre", comme en témoigne la capture d'écran du 5 juillet 2022 (pièce 8). Le site web est proposé à la vente par le biais de la plateforme de noms de domaine BODIS. Le prix pour l'achat du nom de domaine n'est pas mentionné sur ce site web.

Le Requérent a tenté de contacter le Défendeur en se rapprochant du bureau d'enregistrement 1API GmbH (Registrar). Le Registrar a répondu le 25 mars 2021 que notre courriel avait été transmis au Titulaire. Le même jour, nous avons été contactés par une personne qui ne se fait appeler que par le nom de "Richard" sous l'adresse email [...]@outlook.com. Il a prétendu être l'agent du Titulaire et a écrit :

"Notre client a enregistré le domaine pour un projet mais ne démarre pas maintenant. Ce domaine est donc maintenant disponible à la revente." [sic]

Le Requérent conteste que le nom de domaine ait été enregistré pour un projet, comme le prétend le Défendeur. Aucune preuve n'a été fournie à cet égard.

Le courriel susmentionné du 25 mars 2021 est joint en tant que pièce 9 (traduction française correspondante dans la pièce 9a). Le Requérent a essayé de trouver une solution à l'amiable et était même prêt - sans préjudice et sans reconnaître aucun droit - à payer pour le transfert du nom de domaine du Titulaire/Répondant au Requérent. Le représentant du Requérent a contacté "Richard" le 15 juin 2021 à cet égard mais n'a jamais reçu de réponse à ce courriel (voir pièce 9).

À la fin du mois d'octobre 2021, le Requêteur a fait un nouvel effort pour essayer de contacter le Titulaire en proposant d'acheter le domaine pour 300 USD. A cette fin, le Requêteur a utilisé le formulaire accessible sur le site "staffbase.fr". "Richard" a répondu le 28 octobre 2021 que son client demande un prix d'achat de 45 000 USD. Au nom du Requêteur (notre client), nous avons fait un dernier effort et souligné que le Requêteur a des droits de marque sur le nom de domaine et que notre offre de 300 USD est plus que généreuse. Nous avons également indiqué qu'il s'agissait de la dernière offre de notre client. "Richard" a répondu le 30 octobre 2021 qu'il n'est qu'un agent et que notre offre est beaucoup trop basse. L'ensemble de la chaîne d'e-mails est joint en tant que pièce 10 (traduction française correspondante dans la pièce 10a).

Sur la base de cette réponse, le Requêteur a déterminé qu'il ne serait pas possible de trouver une solution à l'amiable dans cette affaire. La décision a été prise de déposer une demande relative au nom de domaine.

Le nom du Défendeur est inconnu du Requêteur. Pour le domaine espagnol "staffbase.es" qui semble être enregistré par le même Titulaire, le nom du Titulaire est indiqué comme étant « H. X. » et pour le domaine néerlandais, le nom du Titulaire était indiqué comme étant « J. H. ». Sur la base des éléments de preuve et de l'apparence du site web ainsi que d'une enquête distincte menée par le Requêteur, le Requêteur soutient que le Titulaire du nom de domaine "staffbase.fr" n'a aucun droit sur le nom "Staffbase" ou un nom similaire. La charge de la preuve pour suggérer le contraire incombe au Défendeur.

Le nom de domaine "staffbase.fr" a été créé le 27 juin 2018. À cette date, la raison sociale et les marques des Requêteurs étaient déjà connues sur le marché français. Il n'est pas clair si le Défendeur a enregistré le nom de domaine dans un but particulier. En tout état de cause, comme cela a été indiqué dans la décision de l'OMPI Telstra c. Nuclear Marshmallows, affaire OMPI n° D2000-0003, dans certaines circonstances, un domaine inactif peut être utilisé de mauvaise foi en vertu des principes UDRP. Il en va de même pour les noms de domaine en .fr en vertu de l'Article 45-2 du Code des postes et des communications électroniques. En l'espèce, le nom et les marques du Requêteur jouissent d'une forte réputation. Il n'y a aucune preuve que le Défendeur utilise le nom de domaine de bonne foi. Le fait que le domaine soit mis en vente indique que le Défendeur a 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 au Titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement (Article R20 44-46 du Code des postes et des communications électroniques).

En outre, le Titulaire a dissimulé son identité et il n'est pas certain qu'il ait fourni des informations de contact correctes. En conséquence, il n'est pas possible de concevoir une quelconque utilisation plausible, effective ou envisagée, du nom de domaine par le Titulaire qui ne serait pas illégitime.

Dans les procédures relatives aux noms de domaine, les tribunaux ont reconnu que prouver qu'un titulaire n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur un nom de domaine peut aboutir à la tâche souvent impossible de "prouver une négation", nécessitant des informations qui sont souvent essentiellement à la connaissance ou sous le contrôle du titulaire. Ainsi, lorsqu'un requéreur établit un cas *prima facie* que le titulaire est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, la charge de la production sur cet élément se déplace vers le titulaire qui doit apporter des preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le titulaire n'apporte pas de telles preuves, le requéreur est réputé avoir satisfait à l'élément de preuve.

En conséquence, la non-utilisation du nom de domaine par le Titulaire constitue un enregistrement de mauvaise foi au sens du Code des postes et des communications électroniques. Il n'y a aucune preuve que le Titulaire utilise le nom de domaine de bonne foi.

Il convient d'ajouter que le Défendeur a également enregistré les noms de domaine "staffbase.it", "staffbase.fr" et "staffbase.es". Ces noms de domaine sont également utilisés et enregistrés de mauvaise foi, et le Requérant dépose des demandes similaires contre ces enregistrements de noms de domaine également. Dans la procédure concernant le domaine staffbase.nl, le Requérant a entre-temps obtenu gain de cause dans son intégralité avec le jugement DNL2022-0016 et le nom de domaine doit être transféré au Réquérant.

Aucune procédure judiciaire n'a actuellement été entamée ou clôturée en rapport avec le nom de domaine "staffbase.fr".

Demande

Le Requérant demande : à transférer le nom de domaine "staffbase.fr" du Défendeur au Requérant. »

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 Electroniques,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au vu des pièces fournies l'Expert constate que :

- Le Requérant est titulaire d'un enregistrement de marque internationale n° 1336606 « STAFFBASE » du 23 novembre 2016, protégé dans l'Union Européenne.
- Le nom de domaine litigieux, enregistré postérieurement aux prises de droits du Requérant énoncées ci-avant est <staffbase.fr >, et est donc formé exclusivement du nom « STAFFBASE » dans lequel le Requérant détient des droits.

L'Expert relève également que le Requérant est une personne morale dont le siège est sis sur le territoire d'un état membre de l'Union Européenne, et qu'il est donc éligible à requérir la transmission du nom de domaine litigieux, en application des dispositions de

l'article 5.1 de la Charte de Nommage de l'AFNIC.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

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

Le Requérant 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 Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <staffbase.fr> reproduit à l'identique la marque antérieure « STAFFBASE » enregistrée par le Requérant.

L'adjonction du suffixe technique « .fr » est inopérante, et ne permet pas de dissimuler la reprise à l'identique de la marque antérieure du Requérant dans le nom de domaine contesté, encore moins de les distinguer.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Requérant déclare seulement - mais sans apporter de preuves, que le Titulaire est dépourvu de droits ou d'intérêt légitime et que, s'agissant d'une preuve négative, il appartient au Titulaire d'apporter la justification de son intérêt légitime.

Le Titulaire n'apporte aucun élément de nature à justifier son intérêt légitime dans le nom de domaine.

L'Expert constate qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point

• Sur la preuve de la mauvaise foi

En vertu de l'article R. 20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi peut être caractérisée et notamment par « *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 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. »

Le Requéant fait valoir le caractère distinctif et la renommée de sa marque «STAFFBASE», et met en avant le fait que le Titulaire a dissimulé son identité, pour conclure à la mauvaise foi du Titulaire.

Il s'appuie également sur des correspondances échangées avec le Titulaire, dans le cadre d'un possible rachat du nom de domaine.

L'Expert constate que :

- Le Requéant, la société STAFFBASE GmbH a pour activité *« la conception, le développement et la distribution internationale de la plateforme internet pour les applications destinées aux collaborateurs »* ;
- Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque antérieure du Requéant ;
- Le nom de domaine staffbase.fr renvoie vers une page parking :
 - o Proposant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « employer of record best », « employee performance evaluations » etc.
 - o Redirigeant l'utilisateur vers une plateforme de négoce de nom de domaine.
- Il ressort des échanges de correspondance entre les parties que le Requéant a avancé une offre de rachat du nom de domaine pour un prix de 300 EUR, à laquelle le Titulaire a répondu par une contreproposition pour un prix de 45.000 dollars américains.

Le caractère exorbitant de cette demande traduit la volonté purement spéculative du Titulaire, laquelle est d'autant plus répréhensible que le Titulaire s'est vu notifier par le Requéant les droits de marque de ce dernier dans le nom STAFFBASE.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <staffbase.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion.

L'Expert a donc conclu que le Requéant a apporté la preuve 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 <staffbase.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 <staffbase.fr> au profit 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 22 août 2022.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

