



DÉCISION DE L'AFNIC

freelancer.fr

Demande n° FR-2012-00319

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : FREELANCER TECHNOLOGY PTY LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Elie B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : freelancer.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 juin 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 22 mai 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 22 mai 2013

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 février 2013 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- 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 5 mars 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 mars 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 2 avril 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <freelancer.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* » et que 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 :

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <freelancer.fr> ;
- Courriel de divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 18 février 2013 concernant le nom de domaine <freelancer.fr> ;
- Extrait ASIC de la société australienne FREELANCER TECHNOLOGY PTY. LIMITED immatriculée le 22 février 2010 sous le numéro 142 189 759 ;
- Délégation de pouvoir du Requérant à son cabinet de conseil en propriété industrielle aux fins de représentation dans le cadre de la procédure de résolution de litiges SYRELI ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « FREELANCER », en vigueur en France, enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 009315896 par le Requérant ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi figurative « FREELANCER », en vigueur en France, enregistrée le 23 novembre 2010 sous le numéro 009581191 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 21 février 2013 de la page d'accueil du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <freelancer.fr> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 8 juin 2012 relatif au site sur lequel renvoie le nom de domaine <freelancer.fr> ;
- Capture d'écran de février 2013 de la page d'accueil du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <freelancer.com> ;
- Extrait du registre du commerce du Canton de Saint-Gall de la société suisse FREELANCER INTERNATIONAL GmbH immatriculée le 5 mai 2011 sous le numéro CH-320.4.069.233-3 ayant pour actionnaire unique le Requérant ;
- Courrier du 25 janvier 2013 de HALL CHADWICK (commissaires aux comptes du Requérant) au Collège SYRELI présentant le Requérant et ses activités ;

- Capture d'écran de février 2013 de la page d'accueil du site web en version française vers laquelle renvoie le nom de domaine <freelancer.com> ;
- Capture d'écrans de février 2013 des pages d'accueil des sites web vers lesquelles renvoient les noms de domaine <freelancer.de>, <freelancer.co.uk>, <freelancer.com.es>, <freelancer.hk> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <freelancer.eu> enregistré le 10 août 2010 par un administrateur du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indiqué que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La présente requête est fondée sur l'article L 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques. Selon le Requérant, l'enregistrement du nom de domaine freelancer.fr (voir Annexe 1 extrait WHOIS) est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le Requérant

La présente requête est engagée par la société australienne Freelancer Technology Pty Limited (voir Extrait et sa traduction jurée en Annexe 3) à l'encontre du nom de domaine freelancer.fr réservé le 30.06.2011 par Elie B., domicilié xxxx selon les données personnelles obtenues de l'AFNIC (voir Annexe 2). Elie B. ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société Freelancer Technology Pty Limited que nous représentons dans cette procédure (voir en Annexe 4 Pouvoir).

Statut du Nom de domaine contesté

Le nom de domaine freelancer.fr est actif au jour de l'introduction de la requête (voir Annexe 6 copie d'écran de la page d'accueil).

Le nom de domaine freelancer.fr ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours par Freelancer Technology Pty Limited.

Intérêt à agir du Requérant

La société Freelancer Technology Pty Limited dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom de domaine.

Elle est titulaire des marques communautaires FREELANCER nos. 9 315 896 et 9 581 191 déposées respectivement les 16.08.2010 et 23.11.2010 et enregistrées respectivement les 19.04.2011 et 23.03.2012 (voir copies certifiées des certificats d'enregistrement en Annexe 5).

Ces marques couvrent les produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 et notamment : les logiciels pour créer des sites web, les logiciels pour accéder à, consulter et rechercher dans les bases de données, les logiciels pour programmer et distribuer des fichiers, des logiciels pour identifier, localiser, regrouper, distribuer et gérer des données entre des ordinateurs et des utilisateurs connectés à des réseaux, des services de gestion des affaires commerciales, des services de conseils commerciaux dans le domaine de la sous-traitance, des services d'organisation de procédures de sélection dans le domaine de la concurrence pour la collecte d'informations auprès du public, des services de fourniture de service de gestion commerciale de projets en ligne, y compris planification commerciale et comptabilité, des services de fourniture de tableaux d'affichage électronique en ligne pour l'envoi de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs sur les possibilités de travail, des services informatiques, à savoir fourniture d'un système basé web avec logiciels non téléchargeables en ligne qui permettent aux utilisateurs d'avoir accès à des informations sur le recrutement et la sélection, la gestion de projets, la résolution de litiges, le travail, les catalogues de travailleurs, les catalogues d'entreprises et les postes vacants, des services d'hébergement d'un site web où les utilisateurs peuvent publier des messages pour l'offre ou la demande d'emploi

Freelancer Technology Pty Limited est une société australienne appartenant à un groupe de sociétés coiffé par Freelancer International Pty Limited (anciennement Freelancer Australia Pty Limited). Les marques du Requérant sont exploitées en relation avec un site Internet www.freelancer.com (Annexes 8 et 11 pour la version française) qui met en relation preneurs et vendeurs de prestations de services. Il s'agit de la plus importante entreprise de ce type dans le monde. Prestataires de services et preneurs de services sont mis en relation et peuvent échanger offres et contreparties.

Le site met en relation plus de 4 millions d'employeurs et de travailleurs indépendants de 234 pays et régions différents. Le site a généré à ce jour une valeur US\$ 621.116.000.-. (voir l'attestation de Hall Chadwick en Annexe 10)

Les utilisateurs français du site www.freelancer.com sont au nombre de 16.919 à ce jour et ont généré un chiffre d'affaires de US\$ 1 715 247,40. En juin 2011, date à laquelle le Titulaire a réservé le nom de domaine freelancer.fr, le site www.freelancer.com avait 10.914 utilisateurs en France générant un chiffre d'affaires de US\$ 1.062.544,79 (voir l'attestation de Hall Chadwick en Annexe 10).

Comme déjà mentionné ci-dessus, il existe une version française du site www.freelancer.com (voir copie d'écran en Annexe 11). Il existe également depuis au moins 2010 le projet d'exploiter un site français (extension freelancer.fr) et l'intérêt pour le nom de domaine freelancer.fr avait été marqué par son achat en mai 2010 à Monsieur Mathieu Tougne pour la somme de US\$ 7.169,65 (voir l'attestation de Hall Chadwick en Annexe 10).

Les marques du Requéranant sont d'ores et déjà exploitées en relation avec un site allemand (www.freelancer.de), un site au Royaume-Uni (www.freelancer.co.uk), un site en Espagne (www.freelancer.com.es), un site à Hong Kong (www.freelancer.hk) et le nom de domaine freelancer.eu est réservé depuis 2010 (au nom de l'administrateur Matt (Matthew) Barrie du Requéranant) (voir Annexes 12 et 13).

La réservation du nom de domaine freelancer.fr constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Freelancer Technology Pty Limited car son titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime sur ce nom et agit de mauvaise foi.

Argumentation

En effet, le nom de domaine freelancer.fr redirige vers une page d'accueil inchangée depuis plusieurs mois (voir Annexe 6 et le constat d'huissier de juin 2012 en Annexe 7). Il ne correspond à aucune activité réelle.

Cette page d'accueil sur fond bleu (Annexe 6), couleur qui est d'ailleurs la couleur dominante du site www.freelancer.com (Annexe 8), comporte les indications « Freelancer.fr : la logistique du freelance de A à Z », « Freelancer.fr : hébergement, transport freelancer et promotion des actifs en freelance » et « service de transport pour freelances en mission, d'hébergement pour consultants en déplacement, de conseil pour professionnels exerçant une activité de freelancer en France et en Europe, conseil en gestion du temps, en management des ressources pour actifs exerçant en professions libérales ».

La page comprend en outre deux onglets, Freelancer.fr et Freelance qui ne permettent d'accéder à aucune autre page.

Par ailleurs, les services décrits sur la page de www.freelancer.fr à savoir « logistique du freelance de A à Z, promotion des actifs en freelance, services de conseil pour professionnels exerçant une activité de freelancer en France et en Europe, conseil en gestion du temps, en management des ressources pour actifs exerçant en professions libérales » sont identiques ou similaires aux services couverts par les marques du Requéranant (Annexe 5) à savoir « gestion des affaires commerciales, fourniture de service de gestion commerciale de projets en ligne, y compris planification commerciale et comptabilité, fourniture de logiciels à utiliser pour la création d'applications logicielles pour la publicité, fourniture de service de gestion commerciale de projets en ligne, y compris planification commerciale et comptabilité ».

En effet, la « logistique » se définit comme l'activité de gestion des ressources nécessaires pour répondre aux besoins d'une entreprise (individu ou entité) y compris la gestion de l'information. La « gestion des affaires commerciales » inclut tout ce qui concerne la pratique et le savoir-faire dédiés à la conduite des affaires en général (en entreprise ou dans le domaine économique) et englobe l'ensemble des services proposés sur la page d'accueil du site www.freelancer.fr.

Compte tenu :

- de l'aspect physique du site évocateur du site www.freelancer.com
 - des services proposés sur le site www.freelancer.fr qui ne correspondent à aucune activité réelle car il n'y a aucun moyen pour l'Internaute de contacter un responsable ni aucune coordonnée d'entreprise ou de professionnel pour entrer en relations commerciales ni aucune « mention légale » permettant d'identifier une entreprise individuelle ou une personne morale
- il apparaît bien que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime au nom de domaine freelancer.fr et qu'il s'inscrit délibérément dans le sillage du site www.freelancer.com.

Mesure sollicitée

En conséquence, Freelancer Technology Pty Limited sollicite de l'AFNIC la transmission du nom de domaine freelancer.fr au profit de sa société affiliée Freelancer International GmbH., société de droit suisse, sise Friedbergweg 9, 9500 Wil, Saint Gall, Suisse.

A titre de justificatif du lien entre le Requéranant et Freelancer International GmbH., sont annexés :

- un extrait du Registre du Commerce du Canton de Saint-Gall concernant la société Freelancer International GmbH et sa traduction certifiée (Annexe 9) indiquant que l'actionnaire unique de cette société est Freelancer Holdings Pty Limited

- un extrait du site de l'ASIC (Commission australienne des Titres et Investissements) relatif au Requérant et donnant les informations relatives à son statut de société australienne et sa traduction certifiée (Annexe 3) d'où il ressort que l'actionnaire unique de cette société est Freelancer Holdings Pty Limited

Compte tenu de ces liens entre le Requérant et Freelancer International GmbH, le Requérant peut légitimement demander la transmission du nom de domaine contesté à Freelancer International GmbH qui, en tant que société de droit suisse, remplit les conditions pour être titulaire d'un nom de domaine en .fr.»

Le Requérant demande la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 25 mars 2013.

Le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Courriel du Titulaire au Requérant en date du 6 mars 2013 demandant l'arrêt de la procédure SYRELI ;
- Echange de courriels entre le Titulaire et le représentant du Requérant du 8 mars 2013 au 12 mars relatif à la demande d'arrêt de la procédure SYRELI ;
- Avis de publication n°12/18 Vol.I du 4 mai 2012 relatif à la demande d'enregistrement de la marque « Freelancer » n° 12 3 911 596 faite par la société DOTLIA le 9 avril 2012 ;
- Pages d'accueil, « Guide » et « Mentions légales » du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <autoentrepreneur.fr> ;
- Définitions du terme « freelancer » dans des dictionnaires et encyclopédies en anglais en ligne ;
- Synonymes du terme « freelancer » par un thésaurus en anglais en ligne ;
- Définition du terme « freelancer » sur le wikipedia en français ;
- Extraits de plusieurs sites web en anglais traitant de freelancers :
«<http://www.sba.gov>», «<http://www.nysenate.gov>», «<http://www.malegislature.gov>»,
«<http://becerra.house.gov>», «<http://www.politico.com>»,
«<http://lifeofthefreelancer.com>», «<http://www.forbes.com>», «<http://www.nytimes.com>»,
«<http://thesavvyfreelancer.com>», «<http://world.time.com>», «<http://www.bbc.co.uk>»,
«<http://edition.cnn.com>», «<http://www.maine.gov>», «<http://www.microsoft.com>»,
«freelancerdirectory.com», «<http://freelancersweekly.com>»,
«<http://www.legalzoom.com>», «<https://www.elance.com>»,
«<http://www.guardian.co.uk>» ; «<http://www.fcsa.org.uk>»,
«<http://www.timesofindia.com>», «www.free-lancer.it», «freelancer.se»,
«techcrunch.com»
- Page d'accueil du site web en anglais vers laquelle renvoie le nom de domaine <freelancersunion.org> ;
- Résultats obtenus après une recherche du terme « freelancer » sur le site commerçant fnac.com ;
- Extrait du site de la Commission européenne relatif à des séminaires de 2010 ;
- Pages d'accueil des sites web
 - en allemand vers lesquelles renvoient les noms de domaine : <freelancermap.de>, <freelance.de>, <twago.de> ;
 - en danois vers laquelle renvoie le nom de domaine <hk.dk> ;
 - en russe vers laquelle renvoie le nom de domaine <freelancer.ru> ;
 - en roumain vers laquelle renvoie le nom de domaine <freelancer.ro> ;
- Extrait d'un article en ligne intitulé « Le recours aux freelancers s'intensifie dans les Pme » ;
- Graphique en anglais intitulé « Inside the mind of a freelancer » ;

- Extraits du site web «<http://www.raymond-weil.com>» montrant des montres « Freelancer » ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « freelancer » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de terme « freelancer » dans la base infogreffe.fr ;
- Articles en ligne informant notamment sur des ventes de noms de domaine composés à partir de <freelancer> sous différentes extensions ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine <freelancer.org>, <freelancer.cn>, <freelancer.mx>, <freelancer.uy>, <freelancer.ae> ;
- Article en ligne en anglais du 24 janvier 2011 intitulé « After buying EUFreelance.com, Freelancer.com acquies Freelancer.fe » ;
- Article en ligne en anglais du 29 décembre 2010 intitulé « Outsourcing platform freelancer.com hits 2M users – Guess where most are based » ;
- Article en ligne du 6 février 2013 intitulé « Interview freelancer.com : De nouvelles pratiques pour la création d'entreprise ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Dès notification de l'ouverture d'une procédure Syreli concernant notre nom de domaine freelancer.fr, nous avons transmis au cabinet représentant la société australienne Freelancer Technology Pty Limited, plusieurs justificatifs démontrant notre droit à agir et notre bonne foi.

La société Freelancer Technology Pty Limited ayant tenté de nous racheter notre domaine freelancer.fr, elle était consciente de nos droits bien avant l'ouverture de cette procédure Syreli.

Le représentant du Requérant fut notamment informé que :

Notre nom de domaine freelancer.fr est détenu par Monsieur B, responsable de la gestion administrative et technique du domaine freelancer.fr pour le compte de notre société ;

Notre société est titulaire depuis avril 2012 de la marque FREELANCER déposée en classes 25, 39 et 43 ;

Notre société travaille depuis 2011 au lancement d'une offre de produits et services n'ayant aucun rapport avec la plateforme d'emploi proposée par la société australienne Freelancer Technology Pty Limited ;

"Freelancer" étant un mot du dictionnaire, ni nous-mêmes, ni la société Freelancer Technology Pty Limited n'en avons l'exclusivité.

Ces échanges sont en pièces jointes en annexe A1 et A2.

Accusant réception des justificatifs démontrant notre bonne foi, notre intérêt à agir et nos droits, le cabinet a informé sa mandante, qui, en dépit des justificatifs en sa possession, a souhaité obliger le Collège Syreli à statuer, abusant ainsi manifestement de la procédure Syreli.

Ce comportement abusif engendre une importante perte de temps pour toutes les parties impliquées.

Les faits seront exposés, l'argumentaire fera référence à des pièces jointes au format PDF, JPEG et RTF.

A. Légitimité du titulaire

Monsieur B est titulaire du nom de domaine freelancer.fr qu'il gère sur le plan administratif et technique pour le compte de notre société.

Lorsque le mot "nous" sera employé dans cet argumentaire, il désignera à la fois le Titulaire, monsieur B, et la société pour laquelle il travaille.

B. Intérêt à agir, droits de propriété et bonne foi du Titulaire

1. Notre marque FREELANCER

Notre marque FREELANCER (12 3 911 596) a été déposée le 9 avril 2012 en classes 25, 39 et 43.

Vous trouverez en annexe A3 l'avis de publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle que nous a adressé l'Institut National de la Propriété Industrielle en 2012 (BOPI n 12/18 Vol.I du 4 mai 2012).

2. Notre offre destinée aux travailleurs indépendants

Notre société édite le portail AutoEntrepreneur.fr destiné aux travailleurs indépendants français (voir annexes A4, A5, A6 et A7).

Notre portail, qui totalise plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques sur les derniers mois, s'adresse aux travailleurs indépendants exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale et ayant opté pour le régime micro social simplifié.

3. Le mot "freelancer" est un mot du dictionnaire

En anglais, "freelancer" désigne un "travailleur indépendant". C'est l'un des publics auquel notre société s'adresse.

Le mot "freelancer" est un mot du dictionnaire anglais comme le démontrent les pièces jointes en annexe A8, A9, A10, A11, A12 et A12a.

Le mot "freelancer" est largement utilisé à travers le monde, dans différentes langues, comme le démontrent les pièces jointes (aux formats PDF et JPEG) en annexe A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46 et A47.

4. Freelancer.fr est un nom de domaine générique

"Freelancer" étant un mot du dictionnaire, notre nom de domaine "freelancer.fr" est un nom de domaine générique.

5. Notre projet destiné aux travailleurs indépendants

La commercialisation d'une offre intitulée FREELANCER étant envisagée au sein de notre société, nous avons procédé à l'enregistrement du nom de domaine générique freelancer.fr (réservation en juin 2011).

Nos produits et services destinés aux indépendants Français n'ont aucun rapport avec la plateforme d'emploi du Requérant.

A aucun moment notre nom de domaine freelancer.fr n'a été exploité de façon à engendrer la moindre confusion avec des tiers.

6. Freelancer.fr : site en construction, offre en développement

Notre site freelancer.fr est en construction. Il n'y a effectivement "aucune activité" puisque notre site n'est pas accessible au public à ce jour.

L'unique contenu présent sur notre site freelancer.fr est une page en construction destinée à

indexer notre site pendant le pré-lancement.

Nos "services de logistique en matière de transport", figurent clairement dans la classe 39 de notre marque FREELANCER.

A aucun moment nous n'avons utilisé notre site freelancer.fr de façon à entraîner la moindre confusion avec des tiers.

L'usage de la couleur bleue n'est réservé à aucune entreprise.

7. Il existe différentes marques "FREELANCER"

Le mot "freelancer" est utilisé au sein de plusieurs marques.

Citons notamment :

- la marque FREELANCER, déposée par OÜ Alcor,
- la marque FREELANCER, déposée par DA Games, Inc.
- la marque FREELANCER, déposée par Raymond Weil SA

Concernant ces marques, nous joignons les données fournies par l'Institut National de la Propriété Industrielle en annexes A48, A49 et A50.

8. Il existe différentes entreprises "FREELANCER"

Citons par exemple pour la France :

FREELANCER
FREELANCER CONSEIL

Les données fournies par Infogreffe sont en annexes A51 et A52.

9. freelancer.fr : racheté, non exploité puis abandonné ?

Dans son argumentaire, le représentant du Requéant écrit :

"[...] l'intérêt pour le nom de domaine freelancer.fr avait été marqué par son achat en mai 2010 à Monsieur Mathieu T [...]"

L'intérêt du Requéant semble très limité puisqu'en 2011, le nom de domaine freelancer.fr était libre.

En effet, le domaine était librement réservable lorsque nous l'avons déposé pour notre offre destinée aux travailleurs indépendants.

Le fait que le Requéant ait procédé à un rachat par le passé démontre que le Requéant sait que freelancer.fr est un nom de domaine parfaitement générique, potentiellement exploitable par de nombreuses entreprises différentes.

10. D'autres noms de domaine génériques "freelancer.pays"

Dans son argumentaire, la société australienne Freelancer Technology Pty Limited omet de mentionner que plusieurs noms de domaine génériques du type freelancer.pays sont exploités par des professionnels autres que le Requéant.

Citons notamment :

freelancer.it (redirigeant vers free-lancer.it)
freelancer.dk (redirigeant vers hk.dk pour HK Freelancer)
freelancer.ru (portail russe),
freelance.se (service suédois)
freelancer.ro (Fotografie Freelancer)

Le collègue Syreli trouvera en annexes les pièces jointes A53, A54, A55, A56 et A57 (format JPEG).

C. Le comportement douteux du Requérant

Il apparaît que le Requérant, société dirigée par Matt Barrie et précédemment connue sous le nom de "GetAFreelancer", avait racheté son principal nom de domaine "freelancer.com" il y a quelques années (voir annexe A58).

Suite à ce rachat, il semble que le Requérant ait cherché à racheter de nombreux noms de domaine génériques comportant le mot "freelancer".

Une liste complète étant longue à établir, retenons quelques exemples issus d'une source utilisée par les services de l'Afnic dans l'"Observatoire du marché des noms de domaine de l'Afnic" : Domain Journal.

Cette source référence des rachats effectués par le Requérant sur une plateforme de vente aux enchères publique, notamment :

- le rachat du nom de domaine freelancer.org pour 14 800 Dollars US
- le rachat du nom de domaine freelancer.cn pour 10 010 Dollars US
- le rachat du nom de domaine freelancer.mx pour 7 500 Dollars US
- le rachat du nom de domaine freelancer.uy pour 3 000 Dollars US
- le rachat du nom de domaine freelancer.ae pour 3 000 Dollars US

Le collègue Syreli trouvera les publications des ventes en annexes A59, A60, A61, A62 et A63.

Le collègue Syreli trouvera également les extraits de Whois des noms de domaine freelancer.org, freelancer.cn, freelancer.mx, freelancer.uy et freelancer.ae en annexes A64, A65, A66, A67 et A68 (formats RTF).

Ces extraits de Whois démontrent que ces noms de domaine rachetés sur une plateforme de vente aux enchères sont désormais détenus par la société "Freelancer Technology Pty Limited", dans certains cas encore référencée sous l'ancien nom "GetAFreelancer" ou par son administrateur "Matt Barrie".

Il convient d'insister sur le fait qu'alors que ces noms de domaine génériques rachetés étaient publiquement proposés à la vente par leurs titulaires. Cela n'a pas constitué une atteinte aux droits de propriété du Requérant.

Après avoir exercé des pressions pour obtenir que nous acceptions de vendre notre domaine, le Requérant cherche désormais à s'approprier notre domaine freelancer.fr en abusant de la procédure Syreli.

Le rachat par le Requérant de noms de domaine du type "freelancer.extension" démontre que le Requérant est conscient que les noms de domaine "freelancer.pays" sont génériques.

Le Requérant sait qu'il ne serait pas légal de tenter de s'approprier par la contrainte un nom de domaine générique du type "mot.extension".

Mais cela n'a pas empêché le Requérant d'exercer sur nous des pressions en mai 2012, date à laquelle il a tenté de nous contraindre à renoncer à notre nom de domaine freelancer.fr moyennant une indemnité conséquente.

Face à notre refus catégorique de vendre notre nom de domaine freelancer.fr, le Requérant tenta de nous intimider.

Nous avons été sommés d'accepter de vendre notre domaine freelancer.fr, faute de quoi le Requérant entamerait des poursuites contre nous. Bien évidemment, en dépit de notre refus catégorique, aucune poursuite n'eut lieu.

Le Collège Syreli recevra par courriel l'annexe A69, document confidentiel résumant les pressions exercées par le Requérant et notre refus de vendre notre domaine freelancer.fr

(document transmis au Requêteur en mai 2012).

En conclusion, abordons cette phrase de l'argumentaire du Requêteur qui stipule que :

"Les marques du Requêteur sont d'ores et déjà exploitées en relation avec un site allemand (www.freelancer.de) [...]"

Dans ces lignes, le Requêteur, la société australienne Freelancer Technology Pty Limited, omet de préciser que ce nom de domaine freelancer.de fait partie des noms de domaine du type "freelancer.pays" rachetés par le Requêteur (voir annexe A70).

D. Arrivée sur le marché français puis procédure Syreli abusive

Faute d'être parvenu à nous contraindre à céder notre domaine freelancer.fr, le Requêteur tente désormais d'abuser de la procédure Syreli afin de s'approprier de force notre nom de domaine.

Plusieurs points figurant dans l'argumentaire du Requêteur sont remis en question par des documents indiquant :

- D'une part que le nombre d'utilisateurs actifs n'est probablement pas aussi élevé que l'affirme la société dirigée par Matt Barrie ;

- D'autre part que cette société australienne n'est arrivée sur le marché français que très récemment.

L'annexe A71 est un article de presse écrit en décembre 2010 par le journaliste Wauters. Ce journaliste précise publiquement qu'il n'est pas convaincu par les chiffres avancés par le Requêteur :

"The Sydney, Australia-based startup says the 2 million users (which I seriously doubt are all active) hail from 240 countries."

Ce même article précise plus bas :

"The largest country represented is the United States, with over 21% of users. Second to the U.S. is India, with 19%.

Following the top 3 countries, in order, is the UK, Pakistan, Canada, the Philippines, China, Bangladesh, Romania and Australia."

Comment ne pas être surpris au regard des chiffres avancés par le Requêteur, tous très impressionnants, mais tellement variables ?

Dans son argumentaire daté de mars 2013, le Requêteur indique :

"Le site met en relation plus de 4 millions d'employeurs et de travailleurs indépendants de 234 pays et régions différents".

En février 2013, les chiffres étaient presque doublés pour la presse française (voir annexe A72).

"Freelancer.com se présente comme « la plus grande place de marché d'externalisation dans le monde »

[...]

On recense 7 millions d'inscrits actifs sur le site"

Des recherches rapides révèlent que cette société australienne est un tout nouveau venu sur le marché français en 2013.

Le magazine français ITespresso.fr, spécialisé dans l'information technologique, titre dans un article daté du 6 février 2013 écrit par Philippe Guerrier, journaliste diplômé de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Paris et rédacteur en chef du portail ITespresso.fr :

“La place de marché d’externalisation Freelancer.com arrive en France.” (voir annexe A72)

Ce même article précise plus bas :

“Il existe une version française depuis septembre 2012”.

Est-ce la récente arrivée sur le marché français de la société australienne Freelancer Technology Pty Limited qui est à l’origine de cette procédure Syreli abusive destinée à s’approprier notre nom de domaine freelancer.fr ?

Nous n’avons pas la réponse, mais le comportement de la société australienne Freelancer Technology Pty Limited est inadmissible.

Le Requéant sait que le Titulaire est de bonne foi, a un intérêt à agir, et dispose de droits sur le signe FREELANCER.

Le Requéant sait que le Titulaire a refusé ses propositions d’achat, et que le Titulaire n’a jamais cherché à vendre son nom de domaine freelancer.fr

Le Requéant sait qu’en tant qu’éditeur du portail AutoEntrepreneur.fr, nous avons réservé le nom de domaine freelancer.fr en vue d’une offre de services destiné aux travailleurs indépendants français.

Le Requéant sait, contrairement à ce qui est affirmé dans son argumentaire, que l’offre du Titulaire n’a aucun rapport avec l’activité de la partie adverse.

Le Requéant a agi de façon inexcusable

Nous demandons au Collège Syreli de considérer

- notre bonne foi,
- notre intérêt à agir,
- nos droits de propriété

et de refuser la transmission de notre nom de domaine freelancer.fr au profit du Requéant.
[Fin de l’argumentaire]»

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l’article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

A la suite de l’adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du code des postes et des communications électroniques, il sera fait référence au sein de la décision SYRELI aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

Le Collège a évalué :

i. L’intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu’au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <freelancer.fr> est :

- Quasi similaire à la dénomination sociale du Requéant,

FREELANCER TECHNOLOGY PTY. LIMITED ;

- Identique aux noms de domaine qui renvoient vers les sites web du Requérant : <freelancer.com>, <freelancer.de>, <freelancer.co.uk>, <freelancer.com.es>, <freelancer.hk> ;
- Identique au nom de domaine <freelancer.eu> enregistré par le Directeur du Requérant ;
- Identique à la marque communautaire semi figurative « FREELANCER », en vigueur en France, enregistrée le 23 novembre 2010 sous le numéro 009581191 par le Requérant ;
- Identique à la marque communautaire « FREELANCER », en vigueur en France, enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 009315896 par le Requérant.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société FREELANCER TECHNOLOGY PTY. LIMITED est immatriculée sous les lois de l'Australie et n'est donc pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

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

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

Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <freelancer.fr> au bénéfice de la société suisse FREELANCER INTERNATIONAL GmbH dont le Requérant a prouvé être l'associé unique.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <freelancer.fr> est identique aux marques communautaires « FREELANCER » antérieures enregistrées par le Requérant, en vigueur en France, l'une verbale du 16 août 2010 sous le numéro 009315896 et l'autre semi figurative du 23 novembre 2010 sous le numéro 009581191.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société FREELANCER TECHNOLOGY PTY. LIMITED.

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

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le site sur lequel renvoie le nom de domaine <freelancer.fr> dirige vers une page web unique d'offre de biens et services relatifs à « la logistique du freelance de A à Z » que le Titulaire envisage de lancer ;
- Le Titulaire fournit diverses pages d'écran du site dont il est directeur de la publication ayant pour nom de domaine <autoentrepreneur.fr>, site destiné aux travailleurs indépendants ;
- Une demande d'enregistrement pour une marque française « Freelancer » a été déposée le 9 avril 2012 sous le numéro 12 3 911 596 par la société DOTLIA SARL et non par le Titulaire du nom de domaine ; toutefois, les pièces fournies par les Parties, démontrent que le compte courriel officiel de la société DOTLIA SARL a été utilisé par le Titulaire du nom de domaine, M. B. tout au long des échanges ;
- Bien que la demande d'enregistrement de la marque française « Freelancer » date du 9 avril 2012, le Titulaire n'a fourni aucun certificat d'enregistrement.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine dispose d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société FREELANCER TECHNOLOGY PTY. LIMITED est titulaire des marques communautaires antérieures « FREELANCER », en vigueur en France, l'une verbale du 16 août 2010 sous le numéro 009315896 et l'autre semi figurative du 23 novembre 2010 sous le numéro 009581191 notamment exploitées pour les produits et services de « Catalogues d'entreprises en ligne dans le domaine de l'emploi (...) Services informatiques, à savoir fourniture d'un système basé web avec logiciels non téléchargeables en ligne qui permettent aux utilisateurs d'avoir accès à des informations sur le recrutement et la sélection (...) les catalogues de travailleurs, les catalogues d'entreprises et les postes vacants (...) Hébergement d'un site web où les utilisateurs peuvent publier des messages pour l'offre ou la demande d'emplois » ;
- La capture d'écran du 21 février 2013 montre que la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <freelancer.fr> présente le site à venir dans les termes suivants : « freelancer.fr : la logistique du freelance de A à Z », « Hébergement, transport freelance et promotion des actifs en freelance », « Services de transport pour freelances en mission, d'hébergement pour consultants en déplacement, de conseils pour professionnels exerçant une activité de freelance en France et en Europe (...) » ;
- Bien que le Requérant considère que les services décrits sur la page de « www.freelancer.fr » sont identiques ou similaires aux services couverts par ces marques, aucun élément ne permet de justifier que le Titulaire fait un usage du nom <freelancer.fr> pour les mêmes produits et services que ceux protégés par les marques du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <freelancer.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société FREELANCER TECHNOLOGY PTY. LIMITED en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du CPCE devenu R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <freelancer.fr> respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <freelancer.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'AFNIC ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'AFNIC notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 2 avril 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Pierre VASSOUT



Rapporteur :

Nathalie BOULVARD