



## DÉCISION DE L'AFNIC

yooda.fr

**Demande n° FR-2012-00033**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La Société ALDEIS

Le Titulaire du nom de domaine : M. Grégoire M.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : yooda.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 novembre 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 7 novembre 2012

Bureau d'enregistrement : INTERNET-BS

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'AFNIC a été reçue le 9 février 2012 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 Requéranant.
- 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 16 février 2012.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'AFNIC.

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 19 mars 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

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

- Extrait Kbis de la société ALDEIS immatriculée le 18 avril 2002 au R.C.S de MONTPELLIER sous le numéro 441 642 147 ;
- L'extrait WHOIS correspondant au nom de domaine <yooda.fr> ;
- Le certificat d'enregistrement de la marque française « YOODA » déposée le 26 avril 2002 à l'INPI sous le numéro 02 3 162 705 ;
- Le certificat d'enregistrement de la marque française « YOODA » déposée le 27 juillet 2009 à l'INPI sous le numéro 09 3 667 041 ;
- L'extrait WHOIS correspondant au nom de domaine <yooda.com> ;
- Des copies écrans du site web <www.yooda.com> appartenant au Requéranant ;
- Des copies écrans du site web <www.yooda.fr> ;
- Des copies d'écrans des recherches effectuées sur le site <dirigeant.societe.com> et <societe.com> avec :
  - le prénom et nom du Titulaire
  - le terme « YOODA »
- Des copies écrans des recherches effectuées sur la base INPI avec le terme « YOODA ».

Dans sa demande, le Requéranant indique que :  
*[Citation partielle de l'argumentation]*

« [...] »

Conformément aux dispositions de l'article L. 45-6 du Codes des Postes et des Communications Electroniques, la société ALDEIS entend démontrer son intérêt à agir pour demander à l' AFNIC le transfert à son profit du nom de domaine yooda.fr qui est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle [...].

## 1. L'intérêt à agir de la société ALDEIS

La société ALDEIS justifie d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 45-6 du Codes des Postes et des Communications Electroniques, en ce qu'elle est titulaire de plusieurs marques « YOODA » :

- La marque française semi-figurative YOODA n°02 3 162 705 déposée le 26 avril 2002 et enregistrée le 11 octobre 2002 en classes 35, 38 et 42 pour désigner notamment des services de « publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, promotion de site Internet, élaboration (conception) de logiciels, conception et développement de logiciels »

- La marque française semi-figurative YOODA n°09 3 667 041 déposée le 27 juillet 2009 et enregistrée le 31 décembre 2009 en classes 9, 35, 38 et 42 pour désigner notamment des « logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), [...] ».

La société ALDEIS est également titulaire du nom de domaine yooda.com qu'elle a réservé le 19 février 2001 et qu'elle exploite pour présenter ses produits et services YOODA.

Pour l'heure, la société ALDEIS exploite la marque YOODA pour désigner des logiciels et des services de référencement sur Internet, mais entend étendre à court terme l'exploitation de cette marque pour désigner d'autres produits et services visés dans l'enregistrement de sa marque YOODA n°09 3 667 041[...].

La société ALDEIS a donc bien un intérêt à agir sur le fondement de l'article L 45-6 du Code des Postes et communications Electroniques pour demander le transfert à son profit du nom de domaine yooda.fr.

## 2. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société ALDEIS

Le nom de domaine yooda.fr reproduit à l'identique l'élément verbal distinctif et dominant des marques semi-figuratives YOODA de la société ALDEIS. D'ailleurs, hormis l'extension .fr, ce nom de domaine est identique au nom de domaine yooda.com détenu et exploité par la société ALDEIS.

Au surplus, force est de constater que l'usage actuellement fait du nom de domaine yooda.com consistant à afficher des liens commerciaux vers des sites Internet de personnes tierces ressort des catégories générales de services de « publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires » visées par l'enregistrement de la marque française YOODA n°09 3 667 041 [...].

En effet, d'une part, le nom de domaine est utilisé pour proposer des services de « publicité en ligne » et de « référencement des sites Internet » via la mise en place de liens commerciaux redirigeant les internautes vers différents sites Web, et d'autre part, certains liens commerciaux visent des sites proposant des jeux en ligne, similaires aux logiciels de jeux visés par l'enregistrement de la marque française YOODA n°09 3 667 041[...].

En conséquence, le nom de domaine yooda.fr est susceptible de porter atteinte à des droits de

propriété intellectuelle au sens de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

3. L'absence d'intérêt légitime ou la mauvaise foi du Titulaire du nom yooda.fr

Compte-tenu de ce qui précède, la société ALDEIS est fondée à demander le transfert à son profit du nom de domaine yooda.fr, sauf à ce que son titulaire, Monsieur Grégoire M. ne justifie d'un intérêt légitime et démontre agir de bonne foi.

A ce titre, la société ALDEIS fait valoir que le titulaire du nom de domaine yooda.fr n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine yooda.fr.

En effet,

- le titulaire du nom de domaine yooda.fr n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine (aucune dénomination sociale ni nom commercial n'ayant été inscrit au RCS et Monsieur Grégoire M. n'apparaissant pas comme le dirigeant d'une société quelconque et ce dernier ne détient aucune marque YOODA) [...].

- le titulaire ne fait pas d'usage effectif de son nom de domaine dans le cadre d'une offre réelle de biens ou de services. Il se contente d'héberger des pages dites « parking » constituées de liens hypertextes commerciaux redirigeant les internautes vers des sites Internet appartenant à des tiers. Un lien hypertexte intitulé « Inquire about this domain name » en haut de la page d'accueil du site www.yooda.fr permet même de le contacter pour lui faire une offre de rachat de son nom de domaine.

Par ailleurs, l'exploitation du nom de domaine yooda.fr pour afficher des pages parking composées de liens hypertextes commerciaux renvoyant les internautes vers des sites Internet appartenant à des tiers référencés, et notamment des sites de jeux à télécharger témoigne de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine yooda.fr qui propose ainsi des services de référencement de sites internet et de publicité en ligne identiques à ceux visés par l'enregistrement de la marque YOODA n°09 3 667 041.

Ce faisant, le titulaire du nom de domaine yooda.fr donne également accès à des sites proposant des services de jeux à télécharger similaires aux « logiciels de jeux » également visés par l'enregistrement de la marque YOODA n°09 3 667 041[...].

[...]

Le titulaire du nom de domaine entend également tirer profit de la visite d'internautes à la recherche de produits ou services YOODA proposés par la société ALDEIS en captant les internautes qui taperaient directement le nom du site www.yooda.fr dans leur navigateur plutôt que de taper www.yooda.com.[...] »

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'AFNIC.

## **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,

Le Collège a évalué :

**i. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le Requérant, la société ALDEIS est titulaire de marques françaises suivantes :
  - « YOODA » déposée le 26 avril 2002 sous le n° 02 3 162 705 par la société ALDEIS
  - « YOODA » déposée le 27 juillet 2009 sous le n° 09 3 667 041 par la société ALDEIS
- Le Requérant, la société ALDEIS est également titulaire du nom de domaine <yooda.com> enregistré le 19 février 2001.

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

**ii. 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 <yooda.fr > est identique à la marque antérieure « YOODA » détenue par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <yooda.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

**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 Requérant avait démontré que le Titulaire n'était pas connu sous un nom identique au nom de domaine.

- Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, La société ALDEIS possède la marque « YOODA » enregistrée pour les classes de produits ou services numéro 9 (appareils et instruments scientifiques, [...] logiciels de jeux, logiciels etc.), 35 (Publicité, gestion des affaires commerciales etc.), 38 (télécommunications, informations en matière de télécommunications etc.), et 42 (évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs etc.) ;
- Le nom de domaine <yooda.fr> renvoie vers une page parking dont les liens renvoient vers des sites et notamment <www.zylom.com/jeux-telecharger> dont les services sont ceux visés par l'enregistrement de la marque à savoir : « les logiciels de jeux ».

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <yooda.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège conclut donc que le Requérant a fourni des éléments suffisant pour établir la mauvaise foi du Titulaire.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <yooda.fr> au profit du Requéran.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 19 mars 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL

