



DÉCISION DE L'AFNIC

top-office.fr

Demande n° FR-2012-00137

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOP OFFICE

Le Titulaire du nom de domaine : M. Adrjan W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : top-office.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 juillet 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 6 mars 2013.

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 19 juillet 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 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 3 août 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 3 septembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <top-office.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 Kbis de la société TOP OFFICE immatriculée le 21 mai 1996 sous le numéro 404 052 193 au R.C.S. de Lille ;
- Notice complète de la marque française « TOP OFFICE » numéro 96 619 804 déposée le 5 avril 1996 par la société TOPMARK, dûment renouvelée et ayant fait l'objet d'une concession de sous licence à la société TOP OFFICE depuis le 19 avril 2006 ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <top-office.com> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <top-office.fr> ;
- Page d'écran d'une recherche Google sur le terme TOP OFFICE ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <top-office.fr> ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <top-office.com>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« I - LES FAITS

1. La société TOP OFFICE est un distributeur multi-canal spécialisée dans la vente de fournitures de bureau (matériel informatique, mobilier, fourniture de bureau, etc.) (pièce n°1 : Fiche societe.com de TOP OFFICE).

TOP OFFICE a débuté son activité en 1996 par l'ouverture d'un premier magasin dans le Nord de la France. Son activité s'est ensuite étendue à l'ensemble du territoire français sur lequel TOP OFFICE dispose aujourd'hui de 35 magasins.

La société TOP OFFICE bénéficie, depuis le 19 avril 2006, d'une licence d'utilisation de la marque « TOP OFFICE » n°96619804, déposée par la société TOPMARK le 5 avril 1996 dans les classes 03, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 37, 40, 41, 42, 43 (pièce n°2 : Fiche INPI de la marque).

[...]

TOP OFFICE a également enregistré le nom de domaine « top-office.com » le 16 juin 2009, à

partir duquel elle exploite un site internet sur lequel elle présente son activité et propose ses produits à la vente (pièce n°3 : Whois du nom de domaine « top-office.com » ; pièces n°5 : extraits du site internet www.top-office.com).

2. La société TOP OFFICE a constaté que le nom de domaine « top-office.fr », qui reproduit sa dénomination sociale et sa marque à l'identique, a été enregistré le 12 juillet 2011 par Monsieur Adrjan W., ce en fraude de ses droits (pièce n°4 : Whois du nom de domaine « top-office.fr »). La société TOP OFFICE souhaite donc que lui soit transmis le nom de domaine « top-office.fr ».
Page 2 sur 6

II - DISCUSSION

Il convient de rappeler que l'article L.45-2 du CPCE dispose:

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

[...]

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; »

Il sera ci-après démontré que non seulement l'enregistrement du nom de domaine « top-office.fr » porte atteinte aux droits antérieurs de la société TOP OFFICE, mais encore que Monsieur Adrjan W. ne justifie d'aucun intérêt légitime à enregistrer ce nom de domaine et a agi de mauvaise foi.

2.1 Sur l'atteinte aux droits de la société TOP OFFICE

Il est constant que la société TOP OFFICE détient des droits sur le nom « TOP OFFICE » qu'elle utilise à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque, et qu'elle a enregistré à titre de nom de domaine, ce antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La société TOP OFFICE est bien connue sur l'ensemble du territoire national grâce aux différents points de vente dont elle dispose et à son site internet de vente à distance accessible à l'adresse www.top-office.com.

Une simple recherche sur le moteur de recherche Google aurait permis à Monsieur Adrjan W. de vérifier que le nom « TOP OFFICE » est utilisé à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de marque et de nom de domaine par la société TOP OFFICE (pièce n°7 : résultats de la recherche effectuée à partir du nom « TOP OFFICE »).

Le nom de domaine « top-office.fr » enregistré par Monsieur Adrjan W. est identique à la dénomination sociale, au nom commercial et à la marque antérieure de TOP OFFICE, étant précisé que le simple ajout d'un tiret entre les termes « TOP » et « OFFICE » au sein du nom de domaine litigieux n'a pas d'incidence sur la comparaison entre les signes distinctifs de TOP OFFICE et le nom de domaine litigieux.

En tout état de cause, l'ajout d'un tiret et de l'extension .fr ne sauraient écarter le risque de confusion dans l'esprit du public entre ce nom de domaine et les signes sur lesquels TOP OFFICE dispose de droits antérieurs.

En outre, le nom de domaine top-office.fr est utilisé pour diffuser des annonces commerciales relatives à des produits couverts par la marque à savoir notamment des fournitures de bureau, des logiciels.

En conséquence, il doit être considéré que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de TOP OFFICE.

En enregistrant le nom de domaine « top-office.fr », Monsieur Adrjan W. a failli à son obligation de vérification préalable que ce nom de domaine ne portait pas atteinte à des droits antérieurs, en l'espèce aux droits de propriété intellectuelle de la société TOP OFFICE.

2.2 Sur la réservation du nom de domaine litigieux : l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi

Monsieur Adrjan W. ne justifie d'aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine « top-office.fr » et a indéniablement agi de mauvaise foi.

2.2.1 Sur l'absence d'intérêt légitime

Le titulaire d'un nom de domaine justifie d'un intérêt légitime lorsqu'il fait un usage commercial légitime de ce nom de domaine.

L'article R.20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques précise la notion d'intérêt légitime comme suit :

« 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. »

Il a ainsi pu être jugé que l'enregistrement d'un nom de domaine ne poursuivait aucune fin légitime dès lors qu'il constituait la reprise sans droit d'une marque antérieure et donnait accès à un site proposant des liens vers d'autres sites proposant des services de même nature que ceux fournis par le titulaire de la marque antérieure, et que ce comportement était « manifestement déloyal en tant qu'il est de nature à tromper une clientèle abusée par l'appellation adoptée »¹.

1 OMPI, 26 mai 2009, Centre d'arbitrage et de médiation, Telecom Italia SPA contre Monsieur Cédric Faubert, Litige n°DFR2009-0013, nom de domaine « alicefrance.fr ».

Or, le site internet accessible à partir du nom de domaine litigieux « top-office.fr » présente une liste de liens pointant vers différents sites internet dont le premier est exploité par une société proposant la fourniture de produits ou services relatifs à la bureautique (fournitures de bureau, aménagement de bureau, mobilier de bureau...) directement concurrent de TOP OFFICE (pièce n°6 : extrait du site www.top-office.fr).

Aucune activité n'est effectivement exploitée à partir du site www.top-office.fr, qui s'apparente à un site « parking », dont l'objet est d'indexer des liens commerciaux vers différents sites internet avec lesquels Monsieur Adrjan W. n'apparaît pas avoir de liens sur le plan juridique.

En outre, cette pratique est de nature à tromper le consommateur ce d'autant plus que la page d'accueil du site internet www.top-office.fr comporte un large bandeau sur lequel figure en gros caractères le nom « Top-office.fr », avec en dessous, un lien pointant vers le site internet d'une société directement concurrente de TOP OFFICE, la société JM BRUNEAU, accompagné du titre « Fournitures de bureau » (pièce n°6 : extrait du site www.top-office.fr).

Le risque de confusion est ici évident dans la mesure où l'internaute moyen pourrait croire que le nom de domaine litigieux appartient à la société TOP OFFICE et que les liens vers les sites internet présentés à partir de ce nom de domaine appartiennent également à la société TOP OFFICE ou qu'il s'agit de partenaires commerciaux, ce alors qu'il s'agit en réalité de ses concurrents ou de sociétés tierces avec lesquelles TOP OFFICE n'a aucun lien.

2.2.2 Sur la mauvaise foi

L'article R.20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques précise la notion de mauvaise foi comme suit :

[...]

Il a été jugé qu'était effectué de mauvaise foi :

- L'enregistrement d'un nom de domaine identique à une marque et pointant vers une page « parking » sur laquelle figure plusieurs liens commerciaux dont certains permettent d'accéder à des sites proposant des produits concurrents de ceux visés par la marque

OMPI, 15 mai 2009, Centre d'arbitrage et de médiation, n°DFR2009-0014, Symbol Technologies Inc c/Edmunds G., nom de domaine « symbol.fr ».

OMPI, 18 juin 2009, Centre d'arbitrage et de médiation, Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Monsieur Ambroise B., Litige n°DFR2009-0001, nom de domaine « mutuel-crédit.fr ».

- L'enregistrement d'un nom de domaine redirigent vers une page « parking » proposant plusieurs liens vers des concurrents démontrant la volonté purement spéculative du déposant du nom de domaine, qui entend ainsi tirer profit de la notoriété des droits antérieurs du requérant par le trafic généré

- L'enregistrement d'un nom de domaine identique à une marque, dès lors que compte tenu de l'exploitation à titre de dénomination sociale, de marque et de nom de domaine de la dénomination reproduite au sein du nom de domaine litigieux, le réservataire ne pouvait ignorer les droits du requérant.

En l'espèce, il est flagrant que Monsieur Adrjan W. a enregistré le nom de domaine « top-office.fr », lequel est strictement identique à la dénomination sociale, à la marque et au nom de domaine de la société TOP OFFICE, à des fins purement spéculatives.

Compte tenu de l'exploitation à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine du nom « TOP OFFICE », Monsieur Adrjan W. ne pouvait en effet ignorer les droits antérieurs de la société TOP OFFICE.

Le fait que nom de domaine litigieux pointe vers une page « parking » sur laquelle figure des liens commerciaux permettant l'accès à différents sites proposant des produits et services concurrents de ceux de la société TOP OFFICE démontre que Monsieur Adrjan W. a cherché à profiter de la notoriété de la société TOP OFFICE à des fins lucratives et a ainsi agi de mauvaise foi.

Il convient en effet de rappeler que l'exploitation d'un site internet « parking » permet une rémunération de l'exploitant chaque fois qu'un internaute se redirige vers un site commercial lié. En outre, Monsieur Adrjan W. est coutumier de la pratique du cybersquatting.

Il a en effet enregistré les noms de domaine suivants, qui ont chacun donné lieu à une procédure devant le Centre d'arbitrage de l'OMPI et abouti au transfert du nom de domaine litigieux :

- Le nom « club14.fr », transféré à la société CLUB 14,5
- Le nom de domaine « legocity.fr », transféré à la société LEGO6,
- Les noms de domaine « tersncf.fr » et « trocsdesprems.fr », transférés à la SNCF »

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 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 < top-office.fr > est identique:

- A la dénomination sociale du Requéant, la société TOP OFFICE ;
- A la marque française « TOP OFFICE » numéro 96 619 804 déposée le 5 avril 1996 par la société TOPMARK, dûment renouvelée et exploitée par la société TOP OFFICE depuis le 19 avril 2006.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine < top-office.fr > est identique à la marque française « TOP OFFICE » numéro 96 619 804 déposée le 5 avril 1996 par la société

TOPMARK, dûment renouvelée et exploitée par la société TOP OFFICE depuis le 19 avril 2006.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société TOP OFFICE.

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 :

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- La marque « TOP OFFICE » numéro 96 619 804 déposée le 5 avril 1996 par la société TOPMARK, dûment renouvelée est exploitée par la société TOP OFFICE depuis le 19 avril 2006 ; la marque « TOP OFFICE » est notamment exploitée pour des produits et services de fournitures de bureau, aménagement de bureau, mobilier de bureau ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <top-office.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple le lien « Fournitures de bureau », etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <top-office.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société TOP OFFICE en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine < top-office.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine < top-office.fr > au profit du Requérant.

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 3 septembre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

