



DÉCISION DE L'AFNIC

bercy-arena.fr

Demande n° FR-2012-00170

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société anonyme d'exploitation du palais omnisports de Paris-Bercy

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bercy-arena.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 octobre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 18 octobre 2012

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 16 août 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 24 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 1^{er} octobre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bercy-arena.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 relatif au nom de domaine <bercy-arena.fr> ;
- Copie du courrier électronique émanant de l'Afnic à l'attention du Requérant en réponse à la demande de divulgation de données personnelles effectuée par ce dernier ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque française « BERCY ARENA » déposée le 10 juin 2010 sous le numéro 10 3 745 185 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque internationale « BERCY ARENA » enregistrée le 20 septembre 2010 sous le numéro 1053677 par le Requérant et sous priorité de la marque française « BERCY ARENA » numéro 10 3 745 185 ;
- Extrait du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bercy.fr> relatif à Bercy Arena ;
- Copie du résultat obtenu pour la recherche « déposé par m[...], dans les marques en vigueur en France » dans la base INPI ;
- Copie du résultat obtenu pour la recherche de marque Française « bercy arena » dans la base INPI ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <arena-bercy.fr> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <bercyarena.fr> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <arena-bercy.com> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <bercy-arena.com> ;
- Copie d'un article intitulé « Bercy : le POPB se refait une jeunesse » diffusé par la ville de Paris sur son site internet www.paris.fr ;
- Copie d'un article intitulé « La Bercy Arena livrée en 2015 » diffusé par Sport Stratégies ;
- Copie d'un article intitulé « Le projet Bercy Arena 2015 » diffusé par Maiden France ;
- Copie d'un article intitulé « Bercy fait peau neuve (diaporama) » diffusé par Batiactu ;

- Copie d'un article intitulé « Le Palais Omnisports de Paris-Bercy (POPB) veut se replacer sur la scène internationale des grandes salles multifonctionnelles » diffusé sur le blog www.imaginons-ensemble-lavenir.com ;
- Copie d'un article intitulé « L'embellissement Du POPB- Paris-Bercy Rebaptisé Bercy Arena » diffusé sur le blog www.blog-habitat-durable.com ;
- Copie d'un article intitulé « Bercy : le POPB se refait une jeunesse » diffusé sur le site www.footbag.fr ;
- Copie d'un article intitulé « Le Conseil de Paris lance la rénovation du Palais Omnisport Paris Bercy (POPB) » diffusé par l'association nationale des ligues du sport professionnel (ANLSP) sur leur site www.anlsp.fr ;
- Copie d'un article intitulé « Rénovation du palais omnisport de Paris Bercy » diffusé sur le site www.projets-architecte-urbanisme.fr ;
- Copie d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <bercy-arena.fr> ;
- Copie des courriers électroniques échangés entre le Requérant et le Titulaire du nom de domaine dans lesquels le Requérant demande la transmission de plusieurs noms de domaine dont <bercy-arena.fr> et le Titulaire demande la procédure à suivre pour transmettre lesdits noms de domaine ;
- Extrait Kbis de la société anonyme d'exploitation du palais omnisports de Paris-Bercy immatriculée le 11 février 1983 sous le numéro 326 433 117 au R.C.S. de Paris.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine contesté est le nom <bercy-arena.fr>, réservé le 18 octobre 2011 (whois et levée d'anonymat joints en Annexes 1-1 et 1-2).

Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

Le requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque française BERCY ARENA N°3745185 déposée le 10 juin 2010 enregistrée en classes 9, 16, 35, 38 et 41.

- Marque internationale BERCY ARENA N° 1053677 enregistrée dans l'Union européenne en classes 9, 16 et 41.

Une copie des certificats d'enregistrement des marques correspondantes est jointe en Annexes 2-1 et 2-2.

Ces marques ont été enregistrées et sont utilisées pour désigner les différents services en matière de divertissement, organisation de spectacles et tous les produits et services qui y sont liés, qui se déroulent au Palais Omnisports de Paris-Bercy, salle très connue en France sous le nom de "Bercy". Le Requérant, une société d'économie mixte, a reçu concession exclusive de l'exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy (POPB) en vertu d'un contrat de délégation de service public l'unissant à la VILLE DE PARIS.

Il exploite ainsi depuis plus de 30 ans la marque BERCY, de façon exclusive, en relation avec les activités de divertissement et activités liées. Cette marque est notoire aux yeux du public français.

Le POPB va faire l'objet en 2014 d'importants travaux de rénovation destinés à moderniser la salle et la structure et accueillir davantage de spectateurs. La salle deviendra donc la plus grande aréna de Paris. A noter que ce vocable "aréna" est de plus en plus employé pour désigner des enceintes pouvant accueillir des spectacles, des concerts ou des événements sportifs.

Les services proposés sous la marque sont détaillés sur la page http://www.bercy.fr/bercy_arena (voir Annexe 3). Le nom de domaine contesté <bercy-arena.fr>

reprend à l'identique les deux termes dont sont constituées les marques BERCY ARENA du requérant et reprend la forme usuelle de tout nom de domaine composé de deux mots, séparés par un tiret. Le nom n'est pas exploité à ce jour.

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; Le défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur les noms associés BERCY ARENA. Les seules marques déposées l'ont été par le Requérant (Voir résultats recherche parmi les marques protégées en France sur le signe et celles au nom de M. MAUGUY en Annexes 4-1 et 4-2), qui détient les droits et l'exclusivité pour ce faire en vertu du contrat de délégation de service public qui l'unit à titre exclusif à la VILLE DE PARIS.

Les noms de domaine ne sont à ce jour associés à aucun site actif et le défendeur n'en fait aucun usage.

Tous les usages que l'on peut trouver sur les différents moteurs de recherche à la requête "bercy arena" sont liés exclusivement au Requérant.

Le défendeur n'a aucun lien avec la VILLE DE PARIS ni avec le Requérant, délégataire de l'exploitation du POPB.

La réservation de ces noms et l'usage que le défendeur pourrait en faire constituent une tromperie pour le public sur l'origine des produits et services qui pourraient être proposés, le nom BERCY ARENA renvoyant immédiatement le public à la salle du même nom.- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

- Le nom de domaine a été réservé en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits et de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine. En effet, le défendeur a réservé non seulement le nom <bercy-arena.fr>, mais également le même jour les noms <bercyarena.fr>, <arena-bercy.fr> (qui font également l'objet de plaintes SYRELI), et <bercy-arena.com> et <arena-bercy.com> (qui font l'objet de plaintes UDRP déposées le 14/08/2012 devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI) (Annexes 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4), bloquant ainsi le requérant dans sa communication et perturbant ses opérations commerciales.

- Le nom de domaine litigieux a été réservé après l'annonce par la VILLE DE PARIS du projet baptisé BERCY ARENA 2015. Il s'agissait de l'annonce d'importants travaux de rénovation du POPB, annonce relayée très largement par voie de presse et via les réseaux sociaux avant le 18 octobre 2011, date de réservation du nom de domaine litigieux (Voir des extraits de différents sites en Annexes 6-1 à 6-9 et notamment l'annonce officielle de la VILLE DE PARIS publiée le 6 octobre 2011, en annexe 6-1).

- Le nom n'est relié à ce jour à aucun site actif (Annexe 7).

- Enfin, le défendeur a accusé réception d'une lettre le mettant en demeure de transférer les noms de domaine en demandant la marche à suivre pour faire droit à cette demande, et par la suite n'a plus jamais répondu aux sollicitations et rappels du mandataire du requérant (voir copie de la correspondance en Annexes 8-1, 8-2 et 8-3 et la réponse de M. MAUGUY en Annexe 9)».

Le Requérant 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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bercy-arena.fr> est identique aux marques de la société anonyme d'exploitation du palais omnisports de Paris-Bercy et notamment à la marque française « BERCY ARENA » déposée le 10 juin 2010 sous le numéro 10 3 745 185.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <bercy-arena.fr> est identique aux marques antérieures « BERCY ARENA » détenues par le Requéran, la société anonyme d'exploitation du palais omnisports de Paris-Bercy et notamment, à la marque française « BERCY ARENA » déposée le 10 juin 2010 sous le numéro 10 3 745 185.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société anonyme d'exploitation du palais omnisports de Paris-Bercy.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 que :

- Le nom de domaine <bercy-arena.fr> renvoie vers une page web qui indique : «ce nom de domaine n'est pas disponible» ;
- Les résultats de la recherche dans la base INPI effectuée par le Requéran sur les termes « ARENA BERCY » montrent que le Titulaire ne détient pas de droit de propriété intellectuelle sur « ARENA BERCY » ;
- Les échanges de courriers fournis par le Requéran montrent que le Titulaire avait demandé la procédure à suivre pour transmettre le nom de domaine « bercy-arena.fr» au Requéran.

Les pièces fournies par le Requéran permettent de démontrer que le Titulaire n'utilise pas le nom de domaine <bercy-arena.fr> dans le cadre d'une offre de biens ou de services ni même qu'il s'y est préparé.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le projet BERCY ARENA 2015 a été annoncé par voie de presse et via les réseaux sociaux quelques jours avant le 18 octobre 2011, date à laquelle le nom de domaine <bercy-arena.fr> a été enregistré par le Titulaire ;
- Le jour de l'enregistrement du nom de domaine <bercy-arena.fr>, le Titulaire a également enregistré les noms de domaine <bercyarena.fr>, <arena-bercy.fr>, <bercy-arena.com> et <arena-bercy.com> ;
- Le Titulaire du nom de domaine n'a pas répondu à la demande Syreli ;

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <bercy-arena.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a accordé la demande de transmission du nom de domaine <bercy-arena.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 1^{er} octobre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

