



DÉCISION DE L'AFNIC

sopragroup-france.fr

Demande n° FR-2013-00345

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : SOPRA GROUP

Le Titulaire du nom de domaine : M. Lucien Antoine L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sopragroup-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 décembre 2012

Date d'anniversaire du nom de domaine : 31 décembre 2013

Bureau d'enregistrement : Net4All.ch SA.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 mars 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 8 avril 2013.

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 6 mai 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sopragroup-france.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 SOPRA GROUP immatriculée le 25 janvier 1968 sous le numéro 326 820 065 au R.C.S. de Annecy ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « Sopra group », numéro 007492408 en vigueur en France, enregistrée le 24 décembre 2008 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque française « SOPRA. » n°92416410 enregistrée le 16 avril 1992 par le Requérant et régulièrement renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « SOPRA. » n°94551848 enregistrée le 28 décembre 1994 par le Requérant et régulièrement renouvelée depuis ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « SOPRA », n° 003233335 en vigueur en France, enregistrée le 10 juin 2003 par le Requérant et renouvelée ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <sopragroup.com> et <sopra-group.com> enregistrés le 16 mai 2001 ;
 - <sopragroup.fr> et <sopra-group.fr> enregistrés le 25 janvier 2002 ;
- Résultats obtenus après une recherche à partir du site web www.infogreffe.fr sur les nom et prénom du Titulaire ;
- Extrait Kbis de la société CADOUDAL TRADING immatriculée le 17 janvier 2005 sous le numéro 480 404 409 au R.C.S. de Lorient et mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2009 ;
- Extrait Kbis de la société EVEL TRADING immatriculée le 30 septembre 2009 sous le numéro 514 428 051 au R.C.S. de Lorient ;
- Résultat obtenu après une recherche de marque dans la base INPI sur le nom du Titulaire ;
- Attestation du Directeur Général du Requérant déclarant que le Titulaire n'est pas salarié du Requérant ;
- Courriel de divulgation de données personnelles envoyé par l'Afnic le 14 mars 2013 concernant le nom de domaine <sopragroup-france.fr> ;

- Décision du Collège de l'Afnic n°FR-2012-00208 concernant le nom de domaine <christianmoreau.fr> ;
- Décision de la Commission administrative de l'OMPI du 15 mars 2013 n° D2013-0169 SOPRA GROUP contre le Titulaire du nom de domaine <sopragroup-france.net> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <sopragroup-france.net> du 15 janvier 2013 ;
- Extrait du site internet du Requéant www.sopragroup.com en date du 28 mars 2013.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Aux termes de l'Article L45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, "Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2".

L'article L45-2 Code des Postes et des Communications Electroniques dispose que:

"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".

1. INTERET A AGIR

Le Requéant, la société SOPRA GROUP, est immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy depuis le 3 mai 1963 sous le n° B 326 820 065 (Annexe 1) et a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Le Requéant est titulaire de la marque communautaire semi-figurative "SOPRA GROUP" n° 07492408 déposée le 24 décembre 2008 et enregistrée le 4 septembre 2009 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 les produits et services suivants:

"Logiciels et progiciels enregistrés, logiciels de transmissions de données à distance, progiciels et programmes d'ordinateurs enregistrés concernant tous domaines d'activité confondus; programmes d'ordinateurs non enregistrés; banques de données informatiques sur support informatique; supports magnétiques pour programmes d'ordinateurs; Supports papier ou carton destinés à des programmes d'ordinateurs; Services d'enregistrement, transcription, compilation et transmission de données informatiques; services de saisie informatique; exploitation d'une banque de données administratives; Services de transmissions de données informatiques assistées par ordinateur, services de communication par le biais de serveurs télématiques, services de transmission d'informations contenues dans des banques de données; Services de formation; services de formation dans le secteur de l'informatique; Services d'analyse et programmation pour ordinateurs; services d'installation de logiciels et de maintenance desdits logiciels; services d'intégration de produits informatiques tels que logiciels et progiciels, et de paramétrages informatiques" (Annexe 2).

Le Requéant est également titulaire de plusieurs marques antérieures verbales et semi-figuratives "SOPRA", notamment les marques suivantes:

- Marque française semi-figurative "SOPRA" n°92416410 déposée le 16 avril 1992 et dûment renouvelée, en classes 9, 16, 35, 41 et 42 (Annexe 3),

- Marque française semi-figurative "SOPRA" n°94551848 déposée le 28 décembre 1994 et dûment renouvelée, en classes 9, 16, 35, 41 et 42 (Annexe 4),

- Marque communautaire "SOPRA" n°003233335 déposée le 10 juin 2003 et enregistrée le 3 février 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 (Annexe 5).

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine composés de la dénomination "SOPRA GROUP", notamment les suivants:

- <sopragroup.com> réservé le 16 mai 2001 (Annexe 6),
- <sopra-group.com> réservé le 17 mai 2001 (Annexe 7),
- <sopragroup.fr> réservé le 25 janvier 2002 (Annexe 8),
- <sopra-group.fr> réservé le 25 janvier 2002 (Annexe 9).

Le Requérant dispose donc d'un intérêt à agir, à savoir la défense des droits qu'il détient sur la dénomination sociale SOPRA GROUP, ainsi que sur les marques "SOPRA GROUP" et "SOPRA".

1. MOTIFS DE LA DEMANDE

1.1 Le nom de domaine <sopragroup-france.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le Requérant a pour dénomination sociale SOPRA GROUP. Il est également titulaire de la marque communautaire semi-figurative "SOPRA GROUP" précitée (Annexe 2).

Or, le nom de domaine <sopragroup-france.fr> reproduit à l'identique le signe "SOPRA GROUP" qui correspond à la dénomination sociale et à la marque du Requérant, auquel est ajouté le terme "france", élément géographique sans caractère distinctif.

Similaire à la dénomination sociale et la marque "SOPRA GROUP", le nom de domaine <sopragroup-france.fr> est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

1.2 Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine <sopragroup-france.fr> et agit de mauvaise foi

Aux termes de l'article R 20-44-46 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques issu du décret n°2011-926 du 1er août 2011:

"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".

"Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : [...]

- 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 Titulaire n'est pas connu dans la vie des affaires sous le nom de domaine objet de la plainte. En effet, des recherches sur "Lucien Antoine L." sur les sites www.infogreffe.fr et www.societe.com font uniquement apparaître deux sociétés (EVEL TRADING et CADOUDAL TRADING), dont le gérant se nomme Lucien Antoine L. P. enregistrées respectivement pour une activité de "commerce de gros alimentaire non spécialisé" et "commerce de gros de produits surgelés" (Annexes 10 et 11).

Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque ayant effet en France (Annexe 12), et a fortiori aucune marque "SOPRA" ou "SOPRA GROUP".

Le Requérant n'a donné aucune autorisation au Titulaire d'enregistrer le nom de domaine <sopragroup-france.fr>, ni ne lui a concédé de licence d'utilisation de ses marques.

Le Titulaire n'est pas non plus salarié de SOPRA GROUP (Annexe 13), de sorte qu'il n'a pas réservé le nom de domaine <sopragroup-france.fr> pour le compte de la société SOPRA GROUP.

L'adresse de contact indiquée lors de l'enregistrement, à savoir "3, rue du Pré Faucon PAE des Glaisins, Annecy-le-Vieux" (Annexe 14) ne saurait être la véritable adresse du Titulaire, puisqu'il s'agit de l'adresse du siège social de SOPRA GROUP (Annexes 1 et 18).

Le Collège de l'AFNIC a déjà retenu une fausse adresse comme constituant un indice de mauvaise foi du Titulaire, par exemple dans la décision SYRELI du 19 novembre 2012 sur la demande n° FR-2012-00208 (Annexe 15), affaire dans laquelle les coordonnées du Titulaire indiquées dans la base Whols semblaient être inexactes car elles correspondaient "pour partie à l'adresse postale d'un hôtel situé à Paris et pour partie au numéro de téléphone d'un autre hôtel situé à Lyon".

Or, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas simplement d'une adresse fantaisiste, mais de l'adresse du siège social du Requérant.

Le Titulaire avait donc une connaissance préalable de la société requérante et de sa marque "SOPRA GROUP" dans la mesure où il a effectué l'enregistrement du nom de domaine litigieux, reproduisant à l'identique ladite marque, tout en faisant usage de l'adresse du siège social de SOPRA GROUP.

Le Titulaire savait donc qu'en réservant le nom de domaine <sopragroup-france.fr>, il reproduisait un signe sur lequel le Requérant dispose de droits.

De plus, l'utilisation de l'adresse du siège social de SOPRA GROUP a été faite dans le but de laisser croire que l'enregistrement a été fait pour le compte de SOPRA GROUP.

En effet, si le nom de domaine venait à être utilisé, un internaute souhaitant vérifier l'identité du titulaire serait induit en erreur et pourrait croire qu'il s'agit d'un site appartenant à SOPRA GROUP.

Cette volonté de dissimulation montre que tout usage de ce nom de domaine ne pourrait être que de mauvaise foi.

Il convient également de souligner que le Titulaire est coutumier de telles pratiques illicites dans la mesure où il a également réservé le nom de domaine <sopragroup-france.net> le 19 novembre 2012 en mentionnant également comme adresse celle du siège social de la société SOPRA GROUP (Annexe 16).

A cet égard, le Centre d'Arbitrage et de médiation de l'OMPI a reconnu dans une décision du 15 mars 2013 statuant sur le Litige n°D2013-0169, que le nom de domaine <sopragroup-france.net> avait été enregistré et utilisé de mauvaise foi (Annexe 17).

Il a ainsi relevé que:

- "Le Défendeur a effectué des démarches afin de cacher son identité, fournissant volontairement des coordonnées inexactes dans son contrat d'enregistrement,
- Le Défendeur ne pouvait ignorer les marques antérieures du Requérant, puisqu'il a sciemment prétendu avoir pour adresse l'adresse du siège social du Requérant lui-même, créant ainsi une confusion avec les marques du Requérant".

Le Titulaire ne saurait donc en l'espèce justifier d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <sopragroup-france.fr> et a agi de mauvaise foi.»

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,

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 nom de domaine <sopragroup-france.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, SOPRA GROUP ;
- Similaire aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque française « SOPRA. », enregistrée le 16 avril 1992 sous le numéro 92416410 ;
 - La marque française « SOPRA. », enregistrée le 28 décembre 1994 sous le numéro 94551848 ;
 - La marque communautaire « SOPRA » visant la France, enregistrée le 10 juin 2003 sous le numéro 003233335 ;
- Quasi-identique à la marque communautaire « Sopra group » visant la France, enregistrée par le Requérant le 24 décembre 2008 sous le numéro 007492408 ;
- Quasi-identique aux noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <sopragroup.com> et <sopra-group.com> enregistrés le 16 mai 2001 ;
 - <sopragroup.fr> et <sopra-group.fr> enregistrés le 25 janvier 2002.

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 <sopragroup-france.fr> est quasi identique à la marque communautaire antérieure « Sopra group » visant la France, enregistrée le 24 décembre 2008 sous le numéro 007492408 par le Requérant car il est composé de la marque «Sopra group» dans son intégralité et du terme «France» lequel fait référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requérant.

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

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 :

- Les résultats INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <sopragroup-france.fr> ;
- Le Requérant atteste ne pas compter le Titulaire au rang de ses salariés.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « SOPRA » et notamment la marque communautaire antérieure « Sopra group » visant la France ;
- Lors de l'enregistrement du nom de domaine, le Titulaire a volontairement indiqué les coordonnées du siège social du Requérant. En utilisant cette adresse, le Titulaire reconnaît l'existence du Requérant, ainsi que les marques de ce dernier ;
- Le Titulaire a déjà fait l'objet d'une décision extra judiciaire sur le nom de domaine <sopragroup-france.net> pour lequel le Requérant a obtenu la transmission le 15 mars 2013, sur la base de faits similaires.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sopragroup-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société SOPRA GROUP, 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. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <sopragroup-france.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <sopragroup-france.fr> au profit du Requérant.

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 6 mai 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :

Nathalie BOULVARD