



DÉCISION DE L'AFNIC

melba.fr

Demande n° FR-2015-00947

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Mme Agnès V.

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : melba.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 février 2015

Date d'expiration du nom de domaine : 25 février 2016

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 mai 2015 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 09 juin 2015.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL

(Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 juillet 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Copie du passeport de Madame Agnès V. ;
- Publication au BOPI 14/28 - VOL.I du 11 juillet 2014 de la demande d'enregistrement de la marque française « MELBA » numéro 14 4 099 705 déposée le 22 juin 2014 par Mme Agnès V. pour les classes 29, 30, 31, 32 et 43 ;
- Extrait Kbis du 15 octobre 2015 de la société MAC&ICE immatriculée le 15 octobre 2014 sous le numéro 805 209 905 au R.C.S. de Paris et ayant pour gérant Mme Agnès V. ;
- Contrat de licence de la marque « MELBA » déposée le 22 juin 2014 sous le numéro 14 4 099 705 pour les classes 29, 30, 31, 32 et 43 conclu entre Mme Agnès V. (le concédant) et la société MAC&ICE (le licencié) le 20 octobre 2014 ;
- Copie du concept architectural daté du 13 janvier 2015 comprenant l'identité visuelle et la façade du magasin derrière le signe « GLACIER MELBA GOURMAND » ;
- Extrait de la base Whois daté du 04 février 2015 du nom de domaine <melba.fr> enregistré le 28 décembre 2001 par la société MELBA MKG et supprimé le 26 janvier 2015 ;
- Extrait de la base Whois daté du 25 février 2015 du nom de domaine <melba.fr> enregistré le 25 février 2015 par la société NETTALK ;
- Liste, extraite de l'interface du bureau d'enregistrement GANDI, des noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <glacemelba.com>, <glacemelba.fr>, <glacesmelba.com>, <glacesmelba.fr>, <melbaglaces.com> et <melbaglaces.fr> enregistrés le 25 juillet 2014 ;
 - <melba.paris> enregistré le 25 février 2015.
- Courriel de Mme Agnès V. adressé à son bureau d'enregistrement le 04 février 2015 dans lequel elle souhaite acquérir le nom de domaine <melba.fr> déclaré supprimé depuis le 26 janvier 2015 dans la base Whois de l'Afnic ;
- Courriel de Mme Agnès V. adressé à son bureau d'enregistrement le 25 février 2015 dans lequel elle demande des renseignements pour contester l'enregistrement, effectué le même jour, du nom de domaine <melba.fr> ;
- Capture d'écran du site internet internet vers lequel renvoie le nom de domaine <melba.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche, sur le site internet du bureau d'enregistrement GANDI, de noms de domaine contenant le terme « nettalk » ;
- Fiche entreprise de la société SONEXO B.V., ayant pour nom commercial « NETTALK », extraite de la base INFOCLIPPER ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <nettalk.nl> ;
- Capture d'écran du site internet intitulé SONEXO mais dont l'adresse URL est inconnue ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <nettalk.fr> dont les informations incomplètes ne permettent pas d'identifier le Titulaire ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par la société NETTALK et notamment :
 - <alixonline.fr> enregistré le 26 mars 2015 ;
 - <go1bike.fr> enregistré le 27 juin 2014 ;
 - <jaunay.fr> enregistré le 01 décembre 2014 ;
 - <tableduterroir.fr> enregistré le 03 janvier 2015 ;
 - <toiles-tendues.fr> enregistré le 08 mai 2014.

- Captures d'écran des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <alixonline.fr>, <go1bike.fr>, <jaunay.fr>, <tableduterroir.fr> et <toiles-tendues.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <toiletendue.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Messieurs,

Je sollicite par la présente votre arbitrage concernant l'acquisition du domaine MELBA.FR le 25 Février 2015 par la société néerlandaise NETTALK.NL.

MELBA est une marque déposée à l'INPI le 22 Juin 2015 par moi-même, Agnès VINARNIC. Elle est l'enseigne du concept d'un réseau de magasins en création de vente de glaces et sorbets à emporter. L'utilisation de cette marque par la société NETTALK porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle que je détiens sur cette marque, sans que, de mon point de vue, la société NETTALK puisse justifier d'un intérêt légitime ni agir de bonne foi.

Pour ces raisons, je vous serai gré de bien vouloir considérer ma demande, détaillée ci-dessous, afin d'autoriser le transfert de propriété de ce domaine à mon profit.

HISTORIQUE DU DOMAINE MELBA.FR

Le BOPI 14/28 atteste du dépôt à l'INPI le 22/6/2014 de la marque MELBA pour les classes 29, 30, 31, 32, 43 au bénéfice de Mme Agnès V. (pièce1 : Bopi Melba 22-6-2015).

Le 15/10/2014, Mme Agnès V. crée par ailleurs la SAS MAC&ICE (pièce2 : Kbis M&I) dans le but d'exploiter la marque MELBA (pièce3 : licence Melba à Mac&Ice) en développant un réseau de magasins de vente à emporter de glaces et sorbets (pièce4 : concept Melba).

La création de la marque Melba s'accompagne parallèlement d'une recherche de domaine MELBA.FR.

A la date du dépôt à l'INPI, MELBA.FR est un domaine détenu par MELBA MARKETING, SARL dissoute en Octobre 2012. L'échéance du renouvellement du nom de domaine est fixée au 28/12/2014. (pièce5 : Whois successifs de Melba.fr). Du fait de l'antériorité de cette SARL et de son dépôt de domaine (créé en 2001), mais aussi du fait que sa liquidation doit aboutir naturellement à l'abandon du domaine en décembre 2014, Mme Agnès V. décide d'attendre l'échéance de renouvellement naturel. Pour autant, elle prend soin d'acquérir des noms de domaine à la périphérie de sa marque MELBA : GLACEMELBA (com et fr), GLACESMELBA (com et fr) et MELBAGLACES (com et fr) (pièce6 : domaines détenus) et MELBA.PARIS.

Surveillant l'échéance de propriété du domaine MELBA.FR, Mme Agnès V. interroge son bureau d'enregistrement GANDI pour valider la signification des statuts et les dates prévisionnelles de remise en vente du domaine (pièce 7 Memo Gandi net 4 février 2015). La date du 25 Mars lui est indiquée. Vérifiant quotidiennement le statut du domaine, elle découvre pourtant qu'il a été remis en vente le 25 Février et qu'un acheteur, la société NETTALK, l'a acquis moins de deux heures après sa mise sur le marché (pièce 8 Whois Nettalk acheteur Melba 25-2-2015). Se rapprochant de son bureau d'enregistrement, Mme Agnès V. apprend qu'il ne lui reste plus qu'à tenter une action auprès de l'AFNIC. (pièce9 : mémo Gandi Net 25-2-2015).

Mme Agnès V. décide alors d'analyser les intentions du nouvel acheteur. Elle lui adresse un mail interrogeant sur les intentions d'utilisation de la Marque, qui reste sans réponse. Trois mois après l'achat du domaine MELBA.FR, cette adresse ne pointe toujours sur aucun site et son nom de domaine est même déclaré disponible à la vente. (Pièce10 Non exploitation de Melba.fr 27-5-2015). Malgré ses efforts pour consolider la marque MELBA avec l'extension de domaine légitimement liée, Mme Agnès V. n'a pu rivaliser avec un acheteur particulièrement agile à l'achat du domaine MELBA.FR, sans pour autant qu'il en manifeste un usage réel et immédiat.

Ne pas posséder le domaine en extension FR attaché à sa marque MELBA dûment déposée est préjudiciable à la construction de la société en cours, qui prévoit notamment la livraison à domicile de glaces et donc l'utilisation d'un site e-commerce à l'enseigne de la Marque. Devoir renoncer à utiliser MELBA.FR pénaliserait fortement l'efficacité de cette activité et nécessiterait des surcoûts de communication peu compatibles avec les moyens d'une jeune entreprise en création.

A ce stade de l'argumentation, il apparaît que l'intérêt à agir et l'atteinte au droit de propriété intellectuelle sont avérés et que la démarche pour un transfert de propriété du domaine semble légitime.

LA NATURE DE L'ACQUÉREUR DE MELBA.FR

L'acquéreur NETTALK.NL n'étant pas propriétaire de la marque MELBA, déposée antérieurement à son acquisition de domaine, peut-il justifier d'un intérêt légitime et agir de bonne foi ?

Les récentes modifications de conditions d'acquisition des extensions en .FR lui permettent, bien que n'ayant aucune activité sur le territoire français et n'étant répertorié, ni lui ni son bureau d'enregistrement, auprès d'un greffe français, d'acquérir malgré cela un domaine en extension .FR. (pièce 11 : Nettalk .fr dispo en France)

La société NETTALK a acquis MELBA.FR le 25-2-2015 via le bureau d'enregistrement SONEXO B.V. (pièce 8 Whois Nettalk acheteur Melba).

Une recherche au registre des sociétés internationales révèle que NETTALK est en fait une marque de la société SONEXO, que l'acquéreur de sites et l'hébergeur ne font donc qu'un (pièce 12 : Sonexo=Nettalk), que son adresse est une boîte postale hébergée par SONEXO (pièce 13 : Domiciliation Nettalk chez Sonexo) et qu'elle n'a d'existence sur le net que par une home page réalisée en 2010 et jamais modifiée depuis (pièce 14 Nettalk NL Coquille). SONEXO est pour sa part un hébergeur de domaines qui propose de l'assistance à la réalisation de sites (pièce 15 Sonexo). Une enquête plus poussée révèle que NETTALK acquiert des domaines, en particulier en extension .FR, lorsqu'ils retombent dans le domaine public après défaillance de l'entreprise originellement propriétaire. Aucune autre valorisation de ces domaines n'est faite que de les proposer à la revente. (pièce 16 Portefeuille coquilles Nettalk).

L'une des activités de la société NETTALK/SONEXO est donc l'achat en masse de noms de domaine qu'elle propose à la revente. La rapidité avec laquelle elle a acquis MELBA.FR (moins de deux heures après sa mise en vente) laisse penser qu'elle est équipée de robots d'acquisition qui ne laissent aucune possibilité d'acquérir le domaine ciblé, même lorsque on en possède la propriété intellectuelle exclusive.

Dans ces conditions, il semble difficile de pouvoir retenir l'intérêt légitime et la bonne foi de l'acquéreur.

En conclusion, je vous remercie de bien vouloir considérer les éléments et arguments développés susceptibles de me restituer la propriété du domaine MELBA.FR aux fins de l'exploiter durablement pour mon activité de e-commerce.

Je vous prie de bien vouloir excuser les maladresses et éventuelles approximations techniques déployées dans cet argumentaire : vous aurez compris que je défends les fondements d'une jeune entreprise dont les moyens sont naturellement comptés, sans pouvoir donc m'appuyer sur un conseil. J'espère pour autant que les faits sauront vous convaincre du bien-fondé de ma demande et je vous remercie de votre attention.

Agnès V.».

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 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 <melba.fr> était :

- Identique à la marque française « MELBA » numéro 14 4 099 705 déposée le 22 juin 2014 par Mme Agnès V. pour les classes 29, 30, 31, 32 et 43 ;
- Similaire aux noms de domaines enregistrés par le Requérant et notamment : <glacemelba.com>, <glacemelba.fr>, <glacesmelba.com>, <glacesmelba.fr>, <melbaglaces.com> et <melbaglaces.fr> enregistrés le 25 juillet 2014 ;
- Identique au nom de domaine <melba.paris> enregistré par le Requérant le 25 février 2015.

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 Requérant avait fourni la publication au BOPI de la demande d'enregistrement de la marque « MELBA », pièce insuffisante pour attester de l'existence d'une marque française « MELBA » en vigueur en France.

Le Requérant ne fournit donc aucune pièce permettant d'étayer l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <melba.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 07 juillet 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

