



DÉCISION DE L'AFNIC

castoche.fr

Demande n° FR-2016-01240

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KINGFISHER FRANCE
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Pierre G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : castoche.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 août 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 23 août 2017
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 septembre 2016 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 1^{er} 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 20 septembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 20 septembre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Isabel TOUTAUD (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre suppléant) et Pierre BONIS (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 octobre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

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

- Extrait Kbis du 1 mai 2016 de la société KINGFISHER FRANCE immatriculée le 13 juin 1955 sous le numéro 300 500 766 au R.C.S. de Lille et ayant pour enseigne « CASTORAMA » ;
- Capture d'écran de la fiche d'information de la société « CASTORAMA FRANCE » issue de la base SOCIETE.COM ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « CASTOCHE » numéro 09 3 695 671 enregistrée le 2 décembre 2009 par la société KINGFISHER FRANCE pour les classes 1 à 12, 16 à 28, 31, 35, 37, 39 à 42 et 44 ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « castoche » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <castoche.fr> ;
- Procès-verbal d'audition du 14 juin 2016 d'un représentant de la société CASTORAMA FRANCE auprès de du commissariat divisionnaire de Tourcoing pour diverses infractions commises sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <castorama.fr> et notamment :
 - o Introduction et suppression frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé ;
 - o Entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé ;
 - o Provocation à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;
- Courrier du 29 juin 2016 adressé à M. M. le mettant en demeure de transférer le nom de domaine <castoche.fr> au profit du Requéérant ;
- Echanges de courriels du 06 au 20 juillet 2016 entre M. M. et le représentant du Requéérant concernant la demande de transfert du nom de domaine <castoche.fr> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 21 juillet 2016 à la requête de la société S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE sur le contenu de tweets postés le 20 juillet 2016 par [alias du compte twitter] ;
- Echanges de courriels, du 20 au 28 juillet 2016, entre le représentant du Requéérant et la société NORDNET, bureau d'enregistrement accrédité par l'Afnic, aux fins de procéder à la réservation du nom de domaine <castoche.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « castoche » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Copies des calendriers plurimédia 2014 et 2015 du Requéérant ;
- Liste des noms de domaine et marques détenus par le Requéérant incluant le terme « castoche » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <castoche.fr> enregistré le 17 août 2016 sous diffusion restreinte.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Sur l'intérêt à agir de la requérante

La société KINGFISCHER FRANCE est titulaire de la marque française verbale CASTOCHE, déposée le 2 décembre 2009 et régulièrement exploitée depuis.

Cette marque a été déposée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42 et 44.

Elle est également titulaire de la marque française semi-figurative "Castorama c'est castoche", déposée dans les mêmes classes le 21 janvier 2010.

La requérante a également procédé à l'enregistrement de différents noms de domaine en lien avec le terme CASTOCHE.

Le terme "CASTOCHE" est largement et spontanément associé à l'enseigne Castorama, exploitée par la société CASTORAMA FRANCE présidée par la requérante, il se trouve également régulièrement repris dans les campagnes publicitaires de la requérante.

La marque CASTOCHE bénéficie, au regard des produits et services qu'elle protège, d'une distinctivité certaine.

Il en résulte que la requérante dispose, à l'évidence, d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

2. Sur l'atteinte aux droits de la requérante

L'article L45-2 2) du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit la possibilité de sanctionner les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

En l'espèce, la requérante a constaté la réservation, à titre anonyme, du nom de domaine castoche.fr en date du 23 août 2016 auprès du bureau d'enregistrement OVH.

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque CASTOCHE enregistrée par la requérante.

La réservation de ce nom de domaine prive, en outre, la requérante de la faculté de l'utiliser, alors même qu'elle dispose de la légitimité pour le faire en raison de la marque antérieure qu'elle détient et de l'exploitation qu'elle fait, depuis plusieurs années, du terme CASTOCHE.

En conséquence, la réservation de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de la requérante.

3. Sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire

Il sera relevé que le titulaire n'utilise pas le nom de domaine litigieux. Seul un message sur le site correspondant est proposé, indiquant que le site est en cours de construction. Il ne propose par conséquent aucune offre de produits ou de services par le biais de ce nom de domaine.

En outre, le nom de domaine a été réservé par un particulier (enregistrement anonyme).

Il est donc exclu que son titulaire puisse être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom.

En outre, les recherches parmi les bases de données de marques de l'INPI n'ont pas permis d'identifier l'existence, au profit d'un tiers à la requérante, d'un droit de propriété sur un terme identique ou similaire à la marque servant de base à la présente demande.

Enfin, rien ne permet, compte-tenu des informations en possession de la requérante, d'établir que le nom de domaine devrait être exploité dans un cadre non commercial. De surcroît, l'usage du nom de domaine et du terme CASTOCHE par le titulaire s'inscrit clairement, au vu de la forte notoriété attachée à la marque CASTOCHE, dans une intention de nuire à la réputation de la requérante, en offrant aux internautes formulant une requête sur le terme "Castoche", accès à un site quasiment inexistant, indigent.

4. Sur la mauvaise foi du titulaire

La société KINGFISCHER FRANCE a constaté, en juin 2016, après levée d'anonymat, la réservation par un dénommé Jérôme M. du nom de domaine castoche.fr. Elle lui a adressé une mise en demeure sollicitant, au vu des droits de propriété intellectuelle antérieurs dont elle est titulaire, le transfert à son bénéfice dudit nom de domaine. Le titulaire a conditionné la transmission au versement d'une somme d'argent, ce qui était inacceptable dans son principe par la société KINGFISCHER FRANCE. M. M. a alors décidé de renoncer au nom de domaine, en le laissant retomber dans le domaine public. A l'expiration de la période de rédemption, la requérante a déployé tous les efforts nécessaires pour faire l'acquisition de ce nom de domaine, sans succès. Celui-ci a été réservé par un bureau d'enregistrement, la société 4X, à laquelle, à nouveau, une

mise en demeure a été adressée.

La réponse formulée par la société 4X a permis d'apprendre que le nom de domaine castoche.fr venait, à peine quelques jours après son expiration, d'être enregistré par une personne physique ayant fait à nouveau le choix de l'anonymat.

Le contexte d'une telle réservation permet de douter sérieusement de la bonne foi de ce nouveau titulaire.

En effet :

- la réservation par M. M., du nom de domaine castoche.fr est visiblement, d'après les tweets constatés par la requérante, intervenue concomitamment au piratage de son site internet début juin 2016. M. M. indique, ainsi, dans l'un de ses tweets "Vous aviez raté le buzz Castorama? Rattrapez-vous, c'est Castoche.fr! #castorama # castoche castoche.fr". Une plainte pénale a été déposée à la suite de ce piratage qui a été largement relayé par la presse nationale.

- dans ce contexte, différentes personnes ont fait part, sur twitter, de leur soutien à M. M.. Il a ainsi été envisagé par certains de reprendre le nom de domaine dès son expiration : "si je peux prendre le nom de domaine, je n'hésiterai pas 1 seconde! J'ai posé une alerte".

- or, justement, malgré la vigilance de la requérante, le nom de domaine a été enregistré par le bureau d'enregistrement 4X, suite à l'incitation du titulaire, immédiatement après être retombé dans le domaine public.

Cet enchaînement de faits permet, à n'en pas douter, d'établir la mauvaise foi du titulaire.

En outre, il apparaît évident que la notoriété attachée à la marque CASTOCHE est, de manière certaine, également à l'origine du choix par le titulaire du nom de domaine litigieux. En procédant à l'enregistrement de celui-ci en violation des droits exclusifs de la requérante, le titulaire a en effet entendu profiter de la renommée de cette dernière et bénéficier d'un référencement plus favorable que s'il avait utilisé un terme nouveau, de son invention, sans chercher à capter les efforts déployés depuis plusieurs années par la requérante pour asseoir la connaissance, sur le large marché des passionnés ou amateurs de bricolage, du signe "CASTOCHE".

Le titulaire a ainsi fait preuve de mauvaise foi, caractérisée en outre par l'enregistrement, à titre anonyme, du nom de domaine. S'il entendait proposer légalement ses offres de produits ou de services, il n'aurait, à l'évidence, pas fait ce choix de l'anonymat, réservé aux personnes physiques éditant un site à titre non professionnel....».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 20 septembre 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Suite à des discussions avec des jeunes parents dans mon entourage, on m'a fait part d'un manque d'une plateforme sur laquelle on pourrait centraliser des podcasts destinés à une population jeune pour aider à leur éveil et faire comprendre de manière originale ce qui peut se passer autour d'eux et éviter qu'ils aillent sur des plateformes où ils pourraient faire de mauvaises découvertes C'est au moment du choix du nom et au regard des disponibilités des noms de domaine, que le choix de castoche.fr s'est posé. J'ai découvert ce nom en vente sur DomRaider, cela permettait d'avoir un nom de domaine possédant une ancienneté pour permettre un meilleur référencement et cela a permis de trouver un nom de site sympathique et agréable à dire notamment pour des jeunes. Pour l'anonymat, l'utilisation qui est quasi systématique chez tous les bureaux d'enregistrement surtout pour les particuliers. Quant au site "inexistant", effectivement, j'ai mis en place une page "En construction", le temps de développer le site, chose courante dans le développement web. Suite à cette demande, j'ai regardé la marque "Castoche", bien que la marque soit déposée, elle est rattachée à des catégories qui sont bien loin d'un site de podcasts, il ne me

semble pas être en tort pour l'usage que j'en souhaite. Pour les accusations, je n'avais aucune connaissance des précédentes démarches lancées par le requérant concernant ce nom de domaine et je n'ai aucun lien avec les précédents titulaires.

Pour l'achat, j'ai simplement participé aux enchères sur la plateforme DomRaider. J'ai trouvé le nom de domaine en vente directe, il était vendu 190€. Je ne souhaitais pas investir cette somme mais personne ne l'a acheté directement. Ensuite, il y a eu 4 à 5 jours d'enchères dans laquelle j'ai fait l'enchère minimale de 20€ et finalement personne n'ayant enchéri, j'ai obtenu ce nom de domaine. J'ai donc supposé le seul intéressé..».

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 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 <castoche.fr> était identique à la marque française « CASTOCHE » numéro 09 3 695 671 enregistrée le 02 décembre 2009 par la société KINGFISHER FRANCE pour les classes 1 à 12, 16 à 28, 31, 35, 37, 39 à 42 et 44.
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 <castoche.fr> est identique à la marque antérieure « CASTOCHE » numéro 09 3 695 671 enregistrée le 02 décembre 2009 par la société KINGFISHER FRANCE pour les classes 1 à 12, 16 à 28, 31, 35, 37, 39 à 42 et 44.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société KINGFISHER France.

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

Le Collège a constaté que :

- o Le Requéant motive sa demande à l'encontre de M. M, ancien titulaire du nom de domaine ;
- o Le nom de domaine <castoche.fr> a été enregistré le 17 août 2016 par M. G. ;
- o M.G, indique avoir un projet de potcasts pour les jeunes pour lequel il a enregistré le nom

de domaine <castoche.fr> ; cependant, il n'en apporte pas la preuve ;

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requéant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <castoche.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <castoche.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 18 octobre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

