



DÉCISION DE L'AFNIC

segur.fr

Demande n°FR-2016-01103

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SEGUR

Le Titulaire du nom de domaine : La société SMAKUS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : segur.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 novembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 novembre 2016

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 mars 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 enregistré.
- 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 18 mars 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 avril 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 avril 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <segur.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Copie du passeport de Monsieur V.P., Président de la société SEGUR ;
- Extraits Kbis des 28 juin et 18 octobre 2015 de la société SEGUR immatriculée le 26 juin 2015 sous le numéro 811 819 226 au R.C.S. de Paris ayant pour Président Monsieur V.P. et pour activité, commencée le 7 avril 2015, la fourniture de prestations de services de détective privé et d'identification de personnes notamment en généalogie successorale ;
- Fiche de renseignements extraite le 5 décembre 2015 du site web <http://www.societe.com> sur la société SEGUR immatriculée le 26 juin 2015 sous le numéro 811 819 226 au R.C.S. de Paris ;
- Formulaire de demande d'enregistrement, notice complète et certificat d'enregistrement de la marque verbale française « SEGUR » enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 15 4 154 437 par Monsieur V. P. pour les classes 36, 38, 41 et 45 ;
- Recto du certificat d'enregistrement de la marque verbale française « SEGUR CONSEILS CABINET SEGUR ETUDE SEGUR ASSURANCE SEGUR FINANCE SEGUR IMMOBILIER SEGUR MONETAIRE » enregistrée le 19 décembre 2014 sous le numéro 14 4 143 399 par Monsieur V. P. pour le compte de la société SEGUR pour les classes 36, 38, 41 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <segur.fr> enregistré par la société SMAKUS le 28 novembre 2011 ;
- Echanges de courriels du 2 au 12 février 2015 entre le Requéran et le Titulaire ayant pour objet le rachat du nom de domaine <segur.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La marque SEGUR est déposée à l'INPI depuis le 5 février 2015 par M. V.P., son propriétaire et représentant légal. Parallèlement, la société SEGUR est immatriculée au RCS depuis le 26 juin 2015. Lors d'une tentative d'achat pour le nom de domaine correspondant, il s'est avéré que segur.fr était déjà réservé par la société SMAKUS. Des échanges par courriel avec cette dernière ont révélé des motivations clairement pécuniaires, le prix d'achat bondissant de 1000€ à chaque nouveau courriel. Il se trouve en effet que le site n'est pas exploité depuis des mois, voire des années, toute visite sur segur.fr se soldant par une page d'erreur. L'article 45-2 du CPCE prévoit trois exceptions à l'enregistrement/au renouvellement d'un nom de domaine :

- L'atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs [...]

- L'atteinte à un droit de propriété intellectuelle

- La similitude ou l'apparement avec un nom de domaine de la République française [...]

Plus exactement, le deuxième point précise que l'exception vaut pour tout nom de domaine "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". La société SMAKUS:

- Porte atteinte au droit de propriété intellectuelle de la société SEGUR ; bien que l'enregistrement de segur.fr soit antérieur au dépôt de la marque, il ne peut constituer une antériorité au sens de l'article L711-4 du CPI car non exploité par son propriétaire. Une jurisprudence constante veut en effet que le simple enregistrement d'un nom de domaine n'est pas suffisant pour le protéger :

* TGI de Paris, 3ème chambre, 2ème section, jugement du 13 juin 2003 (Anne-Marie B.S. / TI System) : "Attendu qu'un nom de domaine servant à désigner un site internet peut constituer une antériorité au sens de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que néanmoins la protection du nom de domaine ne s'acquiert que par l'usage public qui en est fait, le seul fait de l'enregistrer étant à cet égard insuffisant".

* TGI de Paris, 3ème chambre, 2ème section, jugement du 17 janvier 2014 (HSS / Netposition International et autres) : "Cependant, il vient d'être dit qu'elle [la partie] ne bénéficie d'aucun droit antérieur, en raison de l'absence d'exploitation de son site".

- N'agit pas de bonne foi : au vu des échanges par courriel entre la société SEGUR et la société SMAKUS, il apparaît clair que le propriétaire du nom de domaine cherche à faire abusivement grimper les prix en sachant sciemment que le nom de domaine est nécessaire pour M. P., représentant de la société SEGUR et propriétaire de la marque SEGUR:

* Une première proposition du 2 février 2015 fait état de 1000€ TTC

* Une deuxième proposition du 9 février 2015 "confirme" un prix de 2000€ TTC

* Une troisième proposition du 12 février 2015 monte arbitrairement le prix de segur.fr à 3000€ HT

Pour preuve de cette mauvaise foi, le site segur.fr n'est toujours pas exploité depuis ; la web archive ne trouve par ailleurs aucune trace d'exploitation passée ou présente du nom de domaine segur.fr (https://web.archive.org/web/*/segur.fr). Plus largement, nous utilisons de manière publique et professionnelle le nom de "SEGUR" pour notre cercle généalogique depuis plus de 20 ans, notamment car nous avons parmi nos membres des descendants de la comtesse de Ségur née Rostopschine. Le dépôt de la marque à l'INPI ne vient donc qu'entériner une pratique qui remonte à de nombreuses années avant l'enregistrement par l'INPI.

En conséquence, nous demandons le transfert du nom de domaine segur.fr en faveur de la société SEGUR.».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 avril 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie du passeport de Monsieur M.S., Gérant de la société SMAKUS ;
- Extraits Kbis du 8 février 2013 de la société SMAKUS immatriculée le 7 février 2011 sous le numéro 530 124 049 au R.C.S. de Paris ayant pour Gérant Monsieur M.S.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société SMAKUS se voit contester l'enregistrement du nom de domaine « segur.fr » effectué le 28 novembre 2011.

Le Requérent, Monsieur V.P. n'établit d'aucune manière qu'il aurait des droits antérieurs sur le nom « Segur », ni l'atteinte à ceux-ci. Par ailleurs, le Requérent n'apporte pas la preuve de l'absence d'intérêt légitime de la société Smakus.

Le Requérent a déjà effectué une procédure Syreli à l'encontre de la société Smakus le 12 février 2015 pour demander le transfert à son profit du même nom de domaine « segur.fr » et sa demande a été rejetée par le Collège de l'Afnic le 31 mars 2015.

Comme l'a souligné le Collège dans sa décision du 31 mars 2015, le Requérent n'avait pas

démontré son intérêt à agir, ce qui est toujours le cas puisque le Requéran, M. V.P. demande le transfert du nom de domaine « segur.fr » au profit de la société SEGUR qui ne dispose d'aucun droit de marque SEGUR, celle-ci semblant être enregistrée par M. V.P. et non par la société SEGUR et sous réserve d'éclaircissement de la réalité des droits de son titulaire.

En effet, il existe un doute sur la réalité de la titularité de la marque SEGUR de M. V.P. étant donné que l'adresse du Requéran mentionnée sur le dépôt de la marque présentée, l'adresse du Requéran dans le cadre de cette procédure Syreli et l'adresse du passeport de M. V.P. sont toutes trois différentes, n'établissant pas de lien certain entre la marque SEGUR revendiquée et son titulaire effectif.

De plus, comme l'a également précisé le Collège dans la même décision, le nom de domaine « segur.fr » a été enregistré par la société Smakus le 28 novembre 2011 soit antérieurement à l'enregistrement revendiqué de la marque SEGUR du 05 février 2015.

Ces seuls éléments devraient permettre au Collège de l'Afnic de rejeter une nouvelle fois la demande de M. V.P.

En tout état de cause, afin de clarifier au mieux la situation auprès du Collège de l'Afnic et démontrer la mauvaise foi du Requéran, voici le détail des arguments de la société Smakus.

Absence de droit de propriété intellectuelle antérieur du Requéran sur le nom « Segur »

Dans le cas où le Collège considérerait que le dépôt de la marque SEGUR par le Requéran serait un élément recevable compte tenu des éléments précédemment exposés, l'enregistrement de ladite marque serait largement postérieur à l'enregistrement du nom de domaine « segur.fr ». Aucun droit antérieur ne peut ainsi être revendiqué sur la base d'une marque, de plus enregistrée plus de 3 ans plus tard.

D'autre part, le mot « Segur » est très courant et largement utilisé, le Requéran ne pouvant justifier ni prétendre d'un droit d'usage exclusif compte tenu du caractère faiblement distinctif de ce mot.

Une recherche effectuée sur *societe.com* recensant les sociétés françaises immatriculées au registre de commerce laisse apparaître pas moins de 654 sociétés utilisant le mot « SEGUR » dans leur dénomination sociale.

Il apparaît également sur la base de données de l'INPI qu'il existe 45 autres dépôts de marque comprenant ou reprenant à l'identique le mot « SEGUR » par différents titulaires tous antérieurs à la marque « Segur » invoquée par le Requéran.

Le nom de domaine « segur.fr » est non exploité, comme le souligne d'ailleurs le Requéran, et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne est très claire depuis les années 1970 : la fonction essentielle de la marque est de protéger le titulaire contre les concurrents « qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque » (CJCE 3 juillet 1974, *Hag I*, aff. C-192/73, Rec. 731 et CJCE, 31 octobre 1974, *Centrafarm*, aff. C-16/74, Rec. 1183).

L'atteinte à une marque ne se réalise donc que par l'usage d'un signe identique.

Dans la droite ligne de la jurisprudence communautaire, la nécessité de l'emploi d'un signe a été rappelée avec force par la Cour de cassation.

Elle a affirmé clairement qu'un nom de domaine inemployé ne peut être considéré comme contrefaisant (Cass. Com., 13 déc. 2005, 13 déc. 2005, affaire « Locatour », Bull. civ. IV, n° 254 ; PIBD 2006, n° 824, III, p. 149 ; Contrats Conc. Consomm. 2006, comm. n° 26 par M. Malaurie-Vignal ; D. 2006, 64, note C. Manara ; JCP éd. E 2006, 1234, note C. Caron ; CCE 2006, comm. n° 21 par C. Caron ; D. 2006, 2930, obs. Y. Picod ; Propr. indust. 2006, comm. n° 15 par P. Tréfigny, et n° 26 par J.-P. Viennois ; Légipresse 2006, n° 231, III, p. 81, note M.-E. Haas ; Propr. intell. 2006, n° 19, chron. A Bouvet, p. 128 ; RLDI 2006/13, p. 9, note F. Sardain et 2006/12, n° 347, obs. L. Costes ; Gaz. Pal. 16-20 avr. 2006, p. 34, note V. Brunot ; Petites Affiches, 24 avril 2007, n° 82, p. 9 et p. 12, note PM ; PIBD 2006, n° 824, III,

149). Elle en a pareillement jugé ainsi à propos d'une marque notoire (Cass. com., 20 fév. 2007, D. 2007, AJ, 794, note C. Manara ; Petites Affiches, n° 130, 30 juin 2008, p. 14, obs. P. Mozas).

Selon l'argumentation du Requéran, la « jurisprudence constante » qu'il cite serait en sa faveur. Or les deux décisions citées n'ont aucun lien avec la nature du présent litige et ne représentent de plus aucunement une jurisprudence constante étant donné que ces deux affaires ont été jugées en première instance.

En effet, les deux décisions citées par le Requéran concernent des demandes d'annulation de marque de tiers par des titulaires de noms de domaine. La première décision concerne un nom de domaine exploité antérieurement à un dépôt de marque identique ou similaire d'un tiers et demande l'annulation de la marque postérieure contrefaisante au nom de domaine exploité antérieurement. La deuxième décision concerne une demande d'annulation de marque postérieure d'un tiers par le titulaire d'un nom de domaine antérieur mais n'ayant pas été exploité.

Ainsi, le Requéran fait simplement remarquer que la société Smakus ne saurait demander devant un tribunal l'annulation de la marque SEGUR qu'il revendique en raison de l'inexploitation du nom de domaine « segur.fr », ce qui est totalement hors sujet.

Pour toutes ces raisons, l'argumentation du Requéran n'a aucune force ni fondement.

L'intérêt légitime de la société SMAKUS

L'intérêt légitime de SMAKUS lors de l'enregistrement de « segur.fr » a déjà été démontré auprès de l'AFNIC puisque celle-ci a attribué à « SMAKUS » ce nom de domaine faisant partie des termes réservés par l'AFNIC et libérés au 1er juillet 2011 après examen préalable. La légitimité de la société SMAKUS est donc établie et ne saurait donc être remise en question.

La bonne foi de la société SMAKUS

Les allégations du Requéran concernant le déroulement de sa tentative de rachat du nom de domaine « segur.fr » auprès de son titulaire, la société « Smakus », sont mensongères et non démontrées.

La société SMAKUS a effectivement été contactée par le Requéran et a naturellement donné suite à l'invitation à entrer en pourparlers formulée par le Requéran et ce de manière passive et conditionnelle, ne démontrant aucune volonté de SMAKUS de céder « segur.fr » tout en rappelant que les cessions de noms de domaine sont courantes et tout à fait légales. La société « Smakus » a simplement décliné l'offre du Requéran, ce qui semble visiblement l'avoir contrarié.

Il est également important de préciser que de telles stratégies pernicieuses -consistant à émettre une offre à un titulaire pour ensuite présenter celui-ci comme n'ayant pas d'intérêt légitime parce qu'il y donne suite - sont connues et ont déjà été sanctionnées comme telles, à propos de noms de domaine comme en l'espèce (NAF n°1143448, <ace.corn> ; Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2006-1445, <uob.com> ; NAF n° 1144016, <ace.us> ...) ou à propos d'autres noms (Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2001-0897, <emonkey.com>, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2003-0406, <bimbo.biz>, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2004-0047, <carsales.com>, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2005-0371, <vitalis.com> ...).

Cette liste non exhaustive de décisions rendues en défaveur des titulaires de marques ayant procédé de cette manière déloyale - décisions sanctionnant parfois le requérant pour « reverse domain name hijacking » - montre que ce procédé utilisé par le Requéran n'est pas nouveau et démontre la mauvaise foi de celui-ci.

Les écrits du Requéran sont particulièrement explicites. Ce qu'il critique, ce n'est finalement pas l'enregistrement en tant que tel, bien qu'il essaie de le faire croire mais son prix potentiel de vente.

Il apparaît clairement que le Requérant est conscient de la faiblesse de ses droits de propriété intellectuelle éventuels puisqu'il propose de racheter le nom de domaine « segur.fr », pour un montant de 2000€, sans revendication particulière de droit établi ni menace juridique préalable. Comme cela ne se passe pas comme il le souhaite, il décide de lancer une procédure à faible cout, Syreli, pour tenter de s'approprier le nom de domaine « segur.fr », et cela à deux reprises.

En conclusion, le Requérant n'apporte pas la preuve de ses droits, ni celle de l'atteinte à ceux-ci, ni aucunement en quoi la société SMAKUS n'aurait pas d'intérêt légitime et serait de mauvaise foi. Le Collège de l'AFNIC ne pourra que rejeter la demande du Requérant.

Fait pour valoir ce que de droit le 03 avril 2016,

Pour la SARL SMAKUS, M. M.S., gérant. »

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 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 <segur.fr> était :

- Identique à la dénomination sociale du Requérant, la société SEGUR immatriculée le 26 juin 2015 sous le numéro 811 819 226 au R.C.S. de Paris ayant pour Président Monsieur V.P. ;
- Identique à la marque verbale française « SEGUR » enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 15 4 154 437 par Monsieur V. P., Président du Requérant, pour les classes 36, 38, 41 et 45.

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. Sur l'article L.45-2 2°

Le Collège constate que le nom de domaine <segur.fr> a été enregistré par le Titulaire le 28 novembre 2011 soit antérieurement à l'enregistrement le 5 février 2015 de la marque française « SEGUR » du Président du Requérant sous le numéro 15 4 154 437.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <segur.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requérant sur ces marques.

b. Sur l'article L.45-2 1°

Le Collège a constaté que le Requérant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le

nom de domaine du Titulaire <segur.fr> sur son nom « SEGUR ».

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Le Collège rappelle que conformément à la jurisprudence, un signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requérant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requérant, le Collège a constaté que :

- Le Requérant déclare utiliser de manière publique et professionnelle le nom de « SEGUR » pour son cercle généalogique depuis plus de 20 ans ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Aucune des pièces déposées par le Requérant ne permet de déterminer :
 - Des droits sur un signe distinctif « SEGUR » ;
 - L'antériorité de l'usage de ce signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté <segur.fr> ;
 - Le risque de confusion entre les deux signes.

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 que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le nom de domaine <segur.fr> était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <segur.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 19 avril 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

