



DÉCISION DE L'AFNIC

icemoon.fr

Demande n° FR-2016-01114

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société 6ème SENS
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : icemoon.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 décembre 2009
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011.
Date d'expiration du nom de domaine : 16 décembre 2017
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 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 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 12 avril 2016.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mai 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 9 décembre 2015 de la société 6^{ème} SENS immatriculée le 8 décembre 2011 sous le numéro 538 388 349 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis du 19 janvier 2016 de la société DJANGO COUTURE immatriculée le 7 juillet 2015 sous le numéro 812 408 508 au R.C.S. de Versailles ayant pour gérant Monsieur H., et pour activité « la conception et distribution de prêt à porter vente en gros demi gros et au détail et exploitation de marques (...) » dont l'établissement principal a pour nom commercial « ICE + » ;
- Statuts de la société 6^{ème} SENS mis à jour le 6 janvier 2016 ;
- Statuts de la société DJANGO COUTURE mis à jour le 7 juillet 2015 ayant pour associés Monsieur H. et Mademoiselle K. ;
- Procès-verbal du 21 janvier 2014 des décisions unanimes des associés de la société 6^{ème} SENS ;
- Rapport du gérant de la société 6^{ème} SENS et décisions unanimes des associés du 21 janvier 2014 ;
- Notice complète de la marque française « ICEMOON » numéro 3 671 291 enregistrée le 19 août 2009 par Monsieur K. pour les classes 14, 18 et 25, marque dont la propriété a été totalement transmise à la société 6^{ème} SENS (inscription n° 577084 du 4 juin 2012, BOPI 2012-27) ;
- Notice complète de la marque internationale « ICEMOON », en vigueur en France, numéro 1036540 enregistrée le 10 février 2010 par la société 6^{ème} SENS pour les classes 14, 18 et 25 ;
- Extraits des 14 et 29 décembre 2015 de la base Whois du nom de domaine <icemoon.fr> enregistré le 15 décembre 2009 sous diffusion restreinte ;
- Extraits du 14 décembre 2015 de la base Whois des noms de domaine enregistrés le 15 décembre 2009 :
 - <icemoon.eu> par la société 6^{ème} SENS ;
 - <icemoon.co.uk> par un titulaire dont l'identité n'est pas publiée ;
- Contrat de cession de marques et noms de domaine du 31 mai 2012 conclu entre Monsieur K. (cédant) et la société 6^{ème} SENS (cessionnaire) ayant notamment pour objet la marque française « ICEMOON » numéro 3 671 291 et le nom de domaine <icemoon.fr> ;
- Contrat de cession de parts sociales du 4 août 2014 conclu entre Monsieur K. (cédant) et Madame V. (cessionnaire) en présence de la société 6^{ème} SENS ;
- Plaquette 2012 / 2013 de présentation « ICEMOON underwear » ;
- Facture du 14 décembre 2015 de la société GANDI à Monsieur L. pour le renouvellement du nom de domaine <icemoon.eu> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 23 novembre 2015 à la requête du Requéran sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <icemoon.fr> ;

- Courriels du 14 décembre 2015 émis par le bureau d'enregistrement GANDI pour confirmation du renouvellement des noms de domaine <icemoon.eu>, <icemoon.co.uk> ;
- Lettre de démission aux fonctions de gérant de la société 6^{ème} SENS remise, le 20 janvier 2014, en main propre contre décharge par Monsieur K. à Madame V.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine "icemoon.fr" a été enregistré par Monsieur K. le 15 décembre 2009 auprès du bureau d'enregistrement GANDI, pour une durée d'un an avec option de renouvellement annuelle.

Ce nom de domaine a toujours été exploité dans le cadre d'un site internet de vente en ligne d'articles de prêt-à-porter sous la marque ICEMOON (lingerie pour hommes principalement).

Par contrat de cession en date du 31 mai 2012, conclu entre Monsieur K. et la Société 6ème SENS [SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 388 349 depuis le 8 décembre 2011, représentée par Madame V.] Monsieur K. a cédé la pleine et entière propriété du nom de domaine "icemoon.fr" à la Société 6ème SENS. Aux termes de ce contrat, il est prévu qu'à compter de sa signature, la Société 6ème SENS se trouve immédiatement propriétaire dudit nom de domaine, et en a la pleine jouissance.

Pour une parfaite information, ce contrat de cession porte également :

- sur deux autres noms de domaine : icemoon.eu, et icemoon.co.uk, tous deux également enregistrés initialement par Monsieur K. le 15 décembre 2009 auprès du bureau GANDI, et cédés intégralement aux termes de ce contrat à la Société 6ème SENS ;

- sur deux marques : la marque verbale française ICEMOON déposée par Monsieur K. le 19 août 2009 sous le numéro 09 3 671 291 en classes 14, 18 et 25, et la marque verbale internationale ICEMOON désignant l'Union Européenne, la Russie et les Etats-Unis, déposée par Monsieur K. le 10 février 2010 sous le n° 1 036 540 en classes 14, 18 et 25.

Par la conclusion de ce contrat de cession en date du 31 mai 2012, la Société 6ème SENS est donc pleinement investie des droits et propriétaire :

- des noms de domaines : icemoon.fr, icemoon.eu et icemoon.co.uk ;

- des marques française et internationale ICEMOON référencées ci-dessus. De même, pour une parfaite compréhension de ce dossier et aux fins de démontrer que Monsieur K. ne dispose d'aucun droit sur la Société 6ème SENS qu'il représentait lors de la signature du contrat de cession précité, justifiant ainsi le transfert du nom de domaine icemoon.fr à la Société 6ème SENS (et ce, d'autant que Monsieur K. utilise ledit nom de domaine dont il n'est pas titulaire pour des activités concurrentes à celles de la requérante ainsi que cela sera exposé ci-après), il convient de préciser trois éléments majeurs :

- Le 8 décembre 2011, Madame V., Monsieur K. et la Société 2BGB ont constitué la Société 6ème SENS, dont le gérant était Monsieur K. (Pièces n° 11 et 12) ;

- Le 20 janvier 2014, Monsieur K. a souhaité démissionner de ses fonctions de gérant au sein de la Société 6ème SENS, un procès verbal a donc été établi en ce sens par les associés de la Société 6ème SENS (Pièce n° 13) ;

- Le 4 août 2014, par un acte sous seing privé, Monsieur K. a souhaité céder à Madame V. l'ensemble des parts sociales qu'il détenait au sein de la Société 6ème SENS, Madame V. est ainsi devenue associée majoritaire de la Société 6ème SENS à concurrence de 90% (Pièce n° 14) ;

Il est donc manifeste que Monsieur K. ne dispose d'aucun droit au sein de la Société 6ème SENS, dès lors qu'il n'en n'est ni associé ni gérant.

Monsieur K., qui est désormais totalement étranger à la Société 6ème SENS, n'a donc aucun intérêt à user et à exploiter le nom de domaine icemoon.fr dont seule cette dernière est titulaire, ce qu'il ne saurait ignorer dès lors qu'aux termes du contrat de cession en date du 31 mai 2012, il a délibérément fait le choix de céder le nom de domaine icemoon.fr à la Société 6ème SENS, seule à pouvoir en jouir dans le cadre de ses activités. Or, la Société 6ème SENS a constaté puis fait constater par huissier, aux termes d'un procès-verbal en date du 23 novembre 2015, qu'en tapant dans la barre de recherche l'adresse icemoon.fr, on était automatiquement redirigé vers un site web dont le nom de domaine est icemoonshop.com, lequel, après plusieurs recherches, présente un lien

évident et manifeste avec Monsieur K., ce dernier n'hésitant donc pas à user du nom de domaine icemoon.fr à son profit.

En effet, après vérification sur la base whois de l'AFNIC puis de GANDI, aucun renseignement n'était plus communiqué sur le titulaire ni sur le contact administratif du nom de domaine icemoon.fr (diffusion restreinte), seule l'information relative au bureau GANDI était connue.

Après échanges avec le service "abuse"/litiges de GANDI, il a été indiqué à la Société 6ème SENS que le titulaire de ce nom de domaine icemoon.fr est demeuré inchangé depuis sa création au 15 décembre 2009, à savoir Monsieur K., en dépit du contrat de cession y afférent en date du 31 mai 2012 et des droits de la Société 6ème SENS sur les marques ICEMOON précitées, avec effet rétroactif aux dates d'enregistrement de ces marques, soit depuis le 19 août 2009 pour la marque française ICEMOON et depuis le 10 février 2010 pour la marque internationale ICEMOON.

Le bureau GANDI a également précisé à la Société 6ème SENS qu'une manipulation avait été effectuée par Monsieur K. le 17 novembre 2015, aux fins de redirection du nom de domaine icemoon.fr vers le nom de domaine icemoonshop.com.

Après d'ultimes vérifications, il est apparu que ce nom de domaine icemoonshop.com, hébergé chez OVH et enregistré depuis le 1er août 2015 par Monsieur H., est actif et désigne un site internet de vente en ligne d'articles de prêt-à-porter sous la marque ICEMOON, ce qui a fait l'objet du procès-verbal d'huissier précité.

Monsieur H. est en fait le gérant d'une société dénommée « DJANGO COUTURE » constituée avec Madame K., qui n'est autre que la sœur de Monsieur K., ceux-ci vivant à la même adresse, [adresse postale] (Pièces n° 15 et 16).

Monsieur K. a donc des intérêts et un lien évident avec le site internet www.icemoonshop.com qui propose à la vente des produits couverts par la marque ICEMOON et qui a une activité concurrente à celle de la Société 6ème SENS, d'autant qu'il a lui-même effectué la redirection du nom de domaine icemoon.fr vers le site icemoonshop.com.

De toute évidence, Monsieur K., qui ne dispose d'aucun droit dans la Société 6ème SENS dès lors que les 20 janvier et 4 août 2014, il a respectivement souhaité mettre un terme à son mandat de gérant et céder les parts sociales dont il était titulaire à Madame V., utilise le nom de domaine icemoon.fr dont la Société 6ème SENS est titulaire, pour une activité concurrente en tous points.

Au surplus, en agissant de la sorte, Monsieur K. a cherché à faire bénéficier un tiers, à savoir la Société DJANGO COUTURE, de l'ensemble des actifs, ici les marques ICEMOON et les noms de domaine précités, et plus particulièrement le nom de domaine icemoon.fr, dont seule la Société 6ème SENS est titulaire.

Enfin, il sera également relevé qu'il ressort des bases whois relativement aux noms de domaine icemoon.eu et icemoon.co.uk, que le propriétaire de ces noms de domaine est bien la Société 6ème SENS représentée par Madame V..

Et de préciser que les renouvellements annuels de ces noms de domaines (.fr, .eu et .co.uk) ont toujours été effectués et réglés par la Société 6ème SENS, en ce compris le 14 décembre 2015 pour les noms de domaines icemoon.eu et .co.uk. Au regard des droits dont dispose la Société 6ème SENS sur le nom de domaine icemoon.fr, en vertu du contrat de cession précité du 31 mai 2012, ainsi que sur les noms de domaine icemoon.eu et icemoon.co.uk et sur plusieurs marques ICEMOON rappelées ci-avant, au regard également de l'absence de droits de Monsieur K. au sein de la Société 6ème SENS, cette dernière dispose d'un intérêt légitime à demander à l'AFNIC le transfert du nom de domaine icemoon.fr à son profit.

En effet, ce nom de domaine porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont dispose la Société 6ème SENS, outre la violation du contrat de cession précité et la mauvaise foi patente de Monsieur K., qui n'a pas hésité à rediriger le nom de domaine icemoon.fr (qui ne lui appartient pas) vers un site internet concurrent www.icemoonshop.fr.

La demande de transfert de la Société 6ème SENS répond donc parfaitement aux conditions de l'article L.45-2 2°) du Code des postes et des télécommunications ainsi que de l'article II) vi) b) du règlement SYRELI, l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de Monsieur K., tels que définis par l'article L. 45-2 du CPCE sont parfaitement démontrés.

L'ensemble des pièces justifiant des droits revendiqués et des atteintes portées à ces mêmes droits figureront en annexes.

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération cette demande aux fins d'ouvrir une procédure de règlement amiable dans le respect des dispositions applicables.

Restant à votre disposition pour toutes précisions que vous souhaiteriez, Cordialement ».
Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

i. 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 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 <icemoon.fr> était identique :

- o Aux marques du Requéran et notamment :
 - La marque française « ICEMOON » numéro 3 671 291 enregistrée le 19 août 2009 par le Titulaire pour les classes 14, 18 et 25, marque dont la propriété a été totalement transmise au Requéran (inscription n° 577084 du 4 juin 2012, BOPI 2012-27) ;
 - La marque internationale « ICEMOON », en vigueur en France, numéro 1036540 enregistrée le 10 février 2010 pour les classes 14, 18 et 25 ;
- o Au nom de domaine <icemoon.eu> enregistré par le Requéran le 15 décembre 2009.

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 <icemoon.fr> est identique à la marque française antérieure « ICEMOON » du Requéran enregistrée le 19 août 2009 sous le numéro 3 671 291 pour les classes 14, 18 et 25.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société 6ème SENS.

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

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <icemoon.fr> le 15 décembre 2009 ;
- Le nom de domaine <icemoon.fr> a été utilisé comme adresse de site web et de contact courriel pour l'exploitation de collections de sous-vêtements pour hommes lancées en 2010 sous la désignation « ICEMOON » ;
- Le Requéran, la société 6ème SENS a été créée le 8 décembre 2011 par le Titulaire et Madame V., aujourd'hui gérante ;

- Le Requérant est titulaire de la marque internationale « ICEMOON », en vigueur en France, numéro 1036540 enregistrée le 10 février 2010 pour les classes 14, 18 et 25 couvrant notamment les « vêtements et sous-vêtements » ;
- Par contrat de cession de marques et noms de domaine du 31 mai 2012, le Titulaire a cédé au Requérant le nom de domaine <icemoon.fr> et la marque « ICEMOON » numéro 3 671 291 (inscription n° 577084 du 4 juin 2012, BOPI 2012-27) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « ICEMOON » numéro 3 671 291 enregistrée le 19 août 2009 pour les classes 14, 18 et 25 couvrant notamment les « vêtements et sous-vêtements » ;
- Le procès-verbal de constat fourni par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <icemoon.fr> est le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <icemoonshop.com> présentant les produits couverts par la marque et en l'occurrence les sous-vêtements « ICEMOON » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de démontrer que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <icemoon.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait 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 et a décidé que le nom de domaine <icemoon.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <icemoon.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 10 mai 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

