



DÉCISION DE L'AFNIC

littlebigjack.fr

Demande n° FR-2016-01288

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EXPANSION LITTLE BIG JACK

Le Titulaire du nom de domaine : La société CHP INVESTISSEMENTS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : littlebigjack.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 octobre 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 octobre 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 décembre 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 10 janvier 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 janvier 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE,

Pierre BONIS (membres titulaires) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 février 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <littlebigjack.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 :

- Fiche de renseignements extraite le 27 décembre 2016 du site web <http://www.societe.com> et extrait Kbis du 28 novembre 2016 de la société EXPANSION LITTLE BIG JACK ayant pour nom commercial « LITTLE BIG JACK » présidée par Monsieur D. et immatriculée le 04 février 2013 sous le numéro 790 919 872 au R.C.S. de Amiens ;
- Extrait Kbis du 25 décembre 2016 de la société CHP INVESTISSEMENTS gérée par Monsieur P. et immatriculée le 12 novembre 2007 sous le numéro 500 893 748 au R.C.S. de Amiens ;
- Notice complète de la marque française « LITTLE BIG JACK » numéro 4120296 enregistrée le 22 septembre 2014 pour les classes 29, 31, 35 et 43 par la société EXPANSION WEB STORE devenue, suite à un changement de dénomination sociale, la société EXPANSION LITTLE BIG JACK (cf. Changement de dénomination n°644659 du 17 mars 2015, BOPI 2015-16) ;
- Extrait du 26 décembre 2016 de la base Whois du nom de domaine <littlebigjack.fr> enregistré le 23 octobre 2014 par la société CHP INVESTISSEMENTS.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Chère Madame, Cher Monsieur,

La société EXPANSION LITTLE BIG JACK (sas), anciennement dénommée EXPANSION WEB STORE (Pièce n°1), est titulaire de la marque LITTLE BIG JACK, qu'elle exploite au bénéfice des différents licenciés LITTLE BIG JACK, et qu'elle a déposé à l'INPI le 22 Septembre 2014 (n°4120296) (Pièce n°2).

La SARL CHP INVESTISSEMENTS est simplement holding de deux restaurants exploitant eux-mêmes la marque de la requérante (Pièce n°3)

L'appropriation du nom de domaine "littlebigjack.fr" par la SARL CHP INVESTISSEMENTS le 23 Octobre 2014 (Pièce n°4) constitue une atteinte à la marque de la requérante. La confusion résulte nécessairement de l'identité du nom avec celui de la marque.

L'usage du nom de domaine litigieux par la SARL CHP INVESTISSEMENTS est fait de mauvaise foi puisque fait dans le cadre de l'exploitation de fonds de commerce sous licence de la marque LITTLE BIG JACK dont la requérante est titulaire, et dont CHP INVESTISSEMENTS a parfaitement et nécessairement connaissance.

A ce titre M. [prénom nom], dirigeant de la société CHP INVESTISSEMENTS était lui-même président de la SAS EXPANSION LITTLE BIG JACK du 7 Février 2013 au 19 octobre 2016 (Pièce n°5), et connaissait donc parfaitement le dépôt de marque (antérieur) sur LITTLE BIG JACK au nom de la société SAS EXPANSION LITTLE BIG JACK.

La société EXPANSION LITTLE BIG JACK sollicite donc le transfert du nom de domaine littlebigjack.fr à son profit.

Cordialement.»

Le Requéérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 janvier 2017.

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

- Acte de cessions d'actions nominatives enregistré au service des impôts des entreprises d'Amiens le 04 avril 2016 relatif à la cession d'actions nominatives de la société EXPANSION LITTLE BIG JACK au bénéfice de Messieurs D. et P., associés au sein de cette société ;
- Contrat de gestion et de cession de noms de domaine incluant le nom de domaine <littlebigjack.fr> conclu le 29 septembre 2014 pour cinq ans entre la société EXPANSION WEB STORE (cédant) et la société CHP INVESTISSEMENTS (cessionnaire).

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« Madame Monsieur Le directeur général de la société EXPANSION WEBSTORE M [nom], a missionné la société CHP INVESTISSEMENTS dont je suis le gérant pour l'enregistrement et la gestion des noms de domaine objet de la demande. (Voir ci-joint le contrat) C'est en date du 23 octobre 2014 que la société CHP INVESTISSEMENTS a procédé à l'enregistrement des noms de domaines et a travaillé sans relance à la construction des sites internet des restaurants LITTLE BIG JACK au nombre de quatre dont trois que j'ai intégralement financés et créés représentant les trois premiers établissements du réseau. Je vous confirme que nous détenons le propriété de l'ensemble de ces noms de domaine jusqu'en 2019. Vous trouverez en pièce jointe un document qui résume la situation [...]. Je reste à votre disposition pour tous documents complémentaires que vous jugerez utiles. Veuillez agréer Madame, Monsieur mes salutations distinguées. ».

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 <littlebigjack.fr> était :

- o Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société EXPANSION LITTLE BIG JACK immatriculée le 04 février 2013 sous le numéro 790 919 872 au R.C.S. de Amiens ;
- o Identique au nom commercial « LITTLE BIG JACK » du Requérant ;
- o Identique à la marque française « LITTLE BIG JACK » numéro 4120296 enregistrée le 22 septembre 2014 par le Requérant pour les classes 29, 31, 35 et 43.

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 <littlebigjack.fr> est identique à la marque française antérieure « LITTLE BIG JACK » numéro 4120296 enregistrée le 22 septembre 2014 par le Requérant pour les classes 29, 31, 35 et 43.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de

propriété intellectuelle du Requérant, la société EXPANSION LITTLE BIG JACK.
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

Au vu des pièces fournies par le Requérant et le Titulaire, le Collège a constaté que :

- Le Requérant la société EXPANSION LITTLE BIG JACK est titulaire de la marque française antérieure « LITTLE BIG JACK » ;
- Le nom de domaine <littlebigjack.fr> est identique à la marque française antérieure « LITTLE BIG JACK » du Requérant ;
- Le Requérant déclare que l'enregistrement du nom de domaine <littlebigjack.fr> par le Titulaire constitue une atteinte à sa marque ;
- Le Requérant, la société EXPANSION LITTLE BIG JACK a conclu le 29 septembre 2014 un contrat de gestion et de cession de noms de domaine conférant notamment à la société CHP INVESTISSEMENTS tous les droits attachés au nom de domaine <littlebigjack.fr> ;
- Le Titulaire, la société CHP INVESTISSEMENTS, déclare avoir enregistré le nom de domaine <littlebigjack.fr> et le gérer jusqu'au 28 septembre 2019 en application de ce contrat.

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requérant et le Titulaire dans l'exécution de leurs relations commerciales.

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et 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 <littlebigjack.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 Montigny-le-Bretonneux, le 07 février 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

