



DÉCISION DE L'AFNIC

janiking.fr

Demande n° FR-2016-01214

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JANI-KING INTERNATIONAL INC

Le Titulaire du nom de domaine : La société JANI-KING

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : janiking.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 août 2002

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 mai 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 juillet 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 09 août 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 août 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 septembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <janiking.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 :

- Notice complète de la marque française semi-figurative « JANIKING » enregistrée le 27 décembre 1991 numéro 1723071 par la société JANI-KING INTERNATIONAL et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 21, 35, 37, 39 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « JANI-KING » enregistrée le 16 juillet 1987 sous le numéro 1418449 par la société JANI-KING INTERNATIONAL et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 et 39 ;
- Notice complète de la marque de l'Union Européenne semi-figurative « JANIKING » enregistrée le 31 janvier 2003 sous le numéro 3030129 par la société JANI-KING INTERNATIONAL et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union Européenne « JANI-KING » enregistrée le 26 juin 1996 sous le numéro 279471 par la société JANI-KING INTERNATIONAL pour les classes 35, 37 et 42, marque dont l'expiration est prévue pour le 26 juin 2016 ;
- Extraits de la base Whois du 27 avril 2016 des noms de domaine :
 - <janiking.com> enregistré le 12 février 1996 par la société JANI-KING INTERNATIONAL ;
 - <janiking.fr> enregistré le 29 août 2002 par la société JANI-KING ;
- Captures d'écrans du 27 avril 2016, fournies en langue anglaise avec traduction en langue française, des pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <janiking.com> ;
- Courrier du 5 juin 2015, fourni en langue anglaise avec sa traduction en langue française, envoyé par la société JANI-KING FRANCHISING Inc à Monsieur F. / JANI-KING pour notification de la résiliation de l'accord de franchise régionale du 14 décembre 1996 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2016-0160 concernant le nom de domaine <janiking.fr> rendue le 28 juin 2016 ;
- Publication « Les tendances de Syreli - 1ère édition » réalisée et éditée par l'Afnic.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation de l'argumentation]

« I- Raison de la violation : faits et intérêt à agir de la requérante


La requérante est une société de Droit texan ayant pour activité le nettoyage de locaux de toute nature. Afin d'étendre son territoire d'intervention, la requérante a développé des réseaux de franchise dans plusieurs pays, et notamment en France.

Elle est aujourd'hui la plus grande société de franchise de nettoyage commercial grâce à un réseau mondial de plus de 9 000 franchisés (Annexe 1 : Extraits du site Internet www.janiking.com).

La requérante exploite depuis 1996 le site Internet www.janiking.com afin de présenter au public ses services de nettoyage (Annexe 2 : Fiche whois d'enregistrement du nom de domaine).

A ce titre, la requérante est titulaire de nombreuses marques sur la dénomination JANI-KING parmi lesquelles :


• deux marques françaises (Annexes 3 et 4) :

- la marque semi-figurative française  n°1723071 enregistrée le 27 décembre 1991 et

régulièrement renouvelée pour désigner notamment les produits et services de « préparations pour nettoyer, polir, cirer, lustrer » en classe 3 ; « cireuses à parquet électriques, shampooineuses à moquette électriques, aspirateurs » en classe 9 ; « ustensiles et récipients pour le ménage... » en classe 21 ; « services de nettoyage industriel et de locaux commerciaux » en classe 37 ;

- la marque verbale française « JANI-KING » n°1418449 enregistrée le 16 juillet 1987 et régulièrement renouvelée pour désigner des services de « fourniture d'assistance technique lors de la création et du fonctionnement de sociétés commerciales de maintenance ou de surveillance. Services de gardiennage et de maintenance » en classes 35, 37 et 39 ; Le 5 juin 2015, la requérante a résilié cet accord de franchise régionale avec effet immédiat en raison des agissements constitutifs de concurrence déloyale commis à son encontre par Monsieur F. par l'intermédiaire de sa société française N.C.S. (Annexe 7 : Courrier original de la société mère du 5 juin 2015 de résiliation de l'accord de franchise et sa traduction libre).

• et deux marques de l'union européenne (Annexes 5 et 6) :

- la marque semi-figurative  n°3030129 enregistrée le 31 janvier 2003 pour désigner les services d'« assistance commerciale pour l'établissement, la gestion et/ou l'exploitation d'entreprises de nettoyage et de gardiennage de bâtiments commerciaux (service de franchisage) » en classe 35 ; « services de gardiennage de bâtiments commerciaux » en classe 37 et « assistance commerciale pour l'établissement, la gestion et/ou l'exploitation d'entreprises de nettoyage et de gardiennage de bâtiments commerciaux » en classe 42 ;

- la marque verbale « JANI-KING » n°279471 enregistrée le 26 juin 1996 pour désigner les services d'« assistance commerciale pour l'établissement, la gestion et/ou l'exploitation d'entreprises de nettoyage et de gardiennage de bâtiments commerciaux (service de franchisage) » en classe 35 ; « services de gardiennage de bâtiments commerciaux » en classe 37 et « assistance commerciale pour l'établissement, la gestion et/ou l'exploitation d'entreprises de nettoyage et de gardiennage de bâtiments commerciaux » en classe 42.

L'ensemble de ces marques fait l'objet d'une exploitation intensive de la part de la requérante depuis leurs dépôts.

En conséquence de quoi, la requérante bénéficie incontestablement sur la dénomination JANI-KING de droits de marque et de nom de domaine.

Le 14 décembre 1996, la requérante a signé un contrat de « master franchise » pour une durée de vingt ans avec Monsieur F. agissant au nom et pour le compte d'une société à l'époque en cours de formation et désignée « Franchisé Régional » afin de mettre en place un réseau de franchise en France.

En application de ce contrat, Monsieur F. a enregistré, pour le compte de sa société française franchisée N.C.S., le 29 août 2002 le nom de domaine www.janiking.fr.

Compte tenu de la résiliation dudit contrat, la requérante a demandé à son franchisé de :

- cesser d'utiliser les marques JANI-KING ainsi que les informations confidentielles telles que définies dans l'accord ;

- cesser d'identifier son entreprise comme étant affiliée à la société mère JANI-KING.

Or, la requérante a eu la surprise de constater que le nom de domaine www.janiking.fr qui reproduit sa dénomination sociale ainsi que ses marques JANI-KING antérieures sans aucune autorisation, était toujours enregistré par l'ancien franchisé et n'expirait que le 4 mai 2017 (Annexe 8 : Fiche whois d'enregistrement du nom de domaine).

C'est dans ce contexte que la requérante a été contrainte d'initier une procédure SYRELI compte tenu de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine litigieux portant atteinte à ses droits (Annexe 9 : Décision SYRELI n°FR-2016-01160 du 28 juin 2016). Aux termes d'une décision rendue le 28 juin 2016, l'AFNIC a expressément reconnu que le nom de domaine en cause www.janiking.fr était :

« - identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « JANIKING » n°1723071 enregistrée le 27 décembre 1991 et dûment renouvelée par le requérant pour les classes 3, 9, 21, 35, 37, 39 et 41 ;

- quasi-identique à la marque française « JANI-KING » n°1418449 enregistrée le 16 juillet 1987 et dûment renouvelée par le requérant pour les classes 25, 27 et 39 ;

- identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « JANIKING » n°3030129 enregistrée le 31 janvier 2003 et dûment renouvelée par le requérant pour les classes 35, 37 et 42. »

L'AFNIC a cependant estimé que le requérant n'était pas éligible à solliciter le transfert de ce nom

de domaine à son profit compte tenu du fait que son siège social est situé aux Etats-Unis.
Il résulte toutefois des directives pratiques édictées par l'AFNIC, que la société JANI-KING INTERNATIONAL INC est parfaitement fondée à solliciter la suppression de ce nom de domaine (Annexe 10 : Les tendances SYRELI de l'AFNIC).

II - Motifs de la demande

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

a) Le nom de domaine <janiking.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services analogues à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée (article L.713-2 et L.713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). La requérante est titulaire de plusieurs enregistrements de marques françaises et européennes sur la dénomination JANI-KING.

Le nom de domaine contesté est exclusivement composé de la dénomination qui fait l'objet des enregistrements de marques précitées.

Cette reproduction à l'identique des marques JANI-KING est de nature à créer dans l'esprit du public un risque de confusion inévitable, ce que l'AFNIC a d'ores et déjà admis.

b) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <janiking.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur la dénomination JANI-KING qui fait l'objet de quatre enregistrements de marques.

En effet, le défendeur ne dispose plus d'aucun droit sur le nom JANI-KING et n'exerce plus aucune activité commerciale sous ce nom depuis la résiliation de l'accord de franchise le 5 juin 2015.

A ce titre, il n'est donc plus autorisé par la requérante à exploiter sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de nom de domaine les marques de cette dernière.

Il résulte de ce qui précède que :

- le défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <janiking.fr> ;

- le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime pour l'enregistrement de ce nom de domaine, bien au contraire ;

- à ce jour, et de manière sans doute temporaire, le défendeur ne fait plus usage du nom de domaine litigieux et nuit à la réputation de la requérante.

Ainsi, le défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit sur le nom de domaine qui fait l'objet de la présente procédure ni aucun intérêt légitime s'y rapportant.

Le défendeur a expressément reconnu aux termes de la précédente procédure SYRELI qu'il ne disposait d'aucun droit l'autorisant à rester propriétaire dudit nom de domaine.

c) Le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi

Il est manifeste que le nom de domaine <janiking.fr> est aujourd'hui détenu de mauvaise foi par le défendeur qui n'a pas jugé utile de supprimer ce nom de domaine lorsque ses relations d'affaires avec le titulaire des marques JANI-KING ont cessé.

A ce jour, le contenu du site Internet est temporairement indisponible. Il ne peut toutefois être exclu que le défendeur reprenne l'exploitation de ce dernier en fraude des droits de la requérante.

Il est manifeste que le réservataire a volontairement omis de procéder à la radiation dudit nom de domaine suite à la résiliation de l'accord de franchise le 5 juin 2015.

Ce faisant, l'existence du nom de domaine litigieux est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui seraient fondés à trouver à cette adresse des informations sur les activités de la requérante pour la France, à l'instar des produits et services disponibles sur le site accessible à partir du nom de domaine www.janiking.com depuis 1996.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine www.janiking.fr est manifestement utilisé de mauvaise foi par le défendeur, essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales de la requérante.

Dans ces conditions, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner la suppression du nom de domaine www.janiking.fr. »

Le Requéran a demandé la suppression du nom de domaine. »

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 août 2016.

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous accusons réception de votre courrier du 9 août 2016 à la suite de la requête déposée par la société JANI KING INC.

Cette requête concerne le nom de domaine janiking.fr qui avait été déposé par Monsieur F., le précédent Président et représentant légal de la société NCS.

Par la présente, nous vous confirmons que ledit nom de domaine n'est plus utilisé par notre Société depuis juin 2015.

Nous n'avons à aucun moment eu l'intention de l'utiliser ni de l'exploiter de nouveau et nous l'avons tenu à disposition depuis lors, comme tous les éléments appartenant au franchiseur la société JANI KING INC., comme nous le lui avons écrit dès le mois de juillet 2015.

Notre proposition est restée sans suite.

Si nous n'avons pas procédé à la radiation dudit nom de domaine à la suite de la résiliation du contrat de franchise, c'est exclusivement pour pouvoir le transférer au franchiseur dans son seul intérêt bien compris.

En conséquence, nous vous confirmons bien volontiers que si la société JANI KING INC., préfère qu'il soit procédé à la radiation dudit nom de domaine plutôt que de le reprendre, cette radiation peut intervenir immédiatement.

Nous vous faisons également part de notre accord pour que ledit nom de domaine soit transféré à la société JANI KING INC si celle-ci changeait finalement d'avis.

Nous restons à votre disposition pour toute précision que vous pourriez souhaiter.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre respectueuse considération. »

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 <janiking.fr> était :

- Identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « JANIKING » numéro 1723071 enregistrée le 27 décembre 1991 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 3, 9, 21, 35, 37, 39 et 41 ;
- Quasi-identique à la marque française « JANI-KING » numéro 1418449 enregistrée le 16 juillet 1987 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 37 et 39 ;
- Identique à la composante verbale de l'Union Européenne semi-figurative « JANIKING » numéro 3030129 enregistrée le 31 janvier 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 37 et 42 ;
- Identique au nom de domaine <janiking.com> enregistré le 12 février 1996 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société JANI-KING INTERNATIONAL INC est une société texane aux Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <janiking.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine

iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *nous vous confirmons bien volontiers que si la société JANI KING INC., préfère qu'il soit procédé à la radiation dudit nom de domaine plutôt que de le reprendre, cette radiation peut intervenir immédiatement.* » avait donné son accord pour la suppression du nom de domaine <janiking.fr>.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire d'accepter la suppression du nom de domaine <janiking.fr>.

Prenant acte de la décision du Titulaire, le Collège a décidé d'accepter la demande du Requérant de suppression du nom de domaine <janiking.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 6 septembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

