



DÉCISION DE L'AFNIC

location-benne-93.fr

Demande n° FR-2016-01183

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BENNES 93

Le Titulaire du nom de domaine : La société SARL LEJEUNE PÈRE ET FILS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : location-benne-93.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 juin 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 juin 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 04 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 13 juillet 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 Régis MASSE (membre suppléant) s'est réuni

pour rendre sa décision le 16 août 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <location-benne-93.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Copie de la carte professionnelle du représentant du Requérant ;
- Extrait Kbis du 3 juillet 2016 de la société BENNES 93 immatriculée le 10 mars 1997 sous le numéro 411 241 045 au R.C.S. de Bobigny ayant pour activités exercées toutes opérations de ramassage de déchets sans transformation depuis le 2 janvier 1997 ;
- Contrat de cession de fonds de commerce du 16 janvier 1997 au bénéfice de la société BENNES 93 en cours de formation, pour l'acquisition au 1^{er} janvier 1997 du fonds de commerce de location de bennes sis et exploité dans le 93 sous l'enseigne de « BENNES 93 » depuis le 2 janvier 1986 ;
- Demande d'enregistrement de la marque semi-figurative française « BENNES 93 » déposée par le Requérant le 27 mai 2016 sous le numéro 16 4 275 351 pour les classes 37 et 39 publiée au BOPI n°16/24 Vol.I du 17 juin 2016 ;
- Attestation de propriété du 29 décembre 2015 relative au nom de domaine <benne93.com> délivrée par le gérant de la société REFLEXGRAPHIC en sa qualité de propriétaire du nom de domaine pour le compte du gérant de la société BENNES 93 depuis le 27 novembre 2006 ;
- Facture du 7 octobre 2015 de la société REFLEXGRAPHIC à la société BENNES 93 pour le renouvellement du nom de domaine <benne93.com> et de son hébergement pour 1 an ;
- Extraits du 29 juin 2016 de la base Whois des noms de domaine :
 - <location-benne-93.fr> enregistré le 9 juin 2015 par la société SARL LEJEUNE PÈRE ET FILS ;
 - <lejeunepf.fr> enregistré le 9 décembre 2015 par Monsieur L. ;
- Résultats obtenus le 24 novembre 2014 après une recherche sur les termes « location de benne 93 » effectuée avec un moteur de recherche Internet ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « location de benne 77 » effectuée avec un moteur de recherche Internet ;
- Captures d'écran de pages internet vers lesquelles renvoient les noms de domaine <lejeunepf.com> et <location-benne-93.fr> ;
- Courrier recommandé du 20 mai 2016 avec son accusé de réception le 23 mai 2016 envoyé par le représentant de la société BENNES 93 au Titulaire pour le mettre en demeure de cesser toute utilisation de sa dénomination commerciale « BENNES 93 » ;
- Courrier du 17 juin 2016 envoyé par le représentant du Titulaire en réponse au courrier du 20 mai 2016 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2016-01110 concernant le nom de domaine <locationbenne93.fr> rendue le 2 mai 2016.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BENNES 93, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°411 241 045, est une société à responsabilité limitée dont l'objet social consiste en :

« Toutes opérations de ramassage de déchets sans transformation » par le biais de location de bennes.

Son début d'activité date du 02/01/1997 (selon extrait Kbis et acte de cession produits pièces 1 et 2), la société existant depuis le mois de février 1986.

Son gérant est par ailleurs propriétaire du nom de domaine « bennes93.com » par l'intermédiaire de la société Reflexgraphic (selon attestation jointe) depuis le 27/11/2006, et que la société BENNES 93 exploite pour les besoins de son activité depuis cette même date, soit depuis près de 10 ans.

Ce nom de domaine est par ailleurs renouvelé régulièrement à sa date anniversaire.

La consultation des référencement GOOGLE permet de constater l'existence de noms de domaine « location-benne-93.fr », « locationbenne93.net », « location-benne93.com » qui reprennent manifestement la dénomination sociale de la société BENNES 93 et constituent une forme de « cybersquatting ».

Dans ce cadre, la société BENNES 93 a recherché les coordonnées du propriétaire du nom de domaine litigieux « location-benne-93.fr » par le biais de l'application « WHOIS » (pièce produite n°6).

Malgré les demandes amiables préalables de son gérant au propriétaire du nom de domaine litigieux, ainsi que la mise en demeure de son conseil en date du 20/05/2016 (pièce produite n°10), la société BENNES 93 n'a pu obtenir la suppression du nom de domaine litigieux, ni la fin de son exploitation.

Ce nom de domaine est actuellement exploité par la société LEJEUNE PERE ET FILS (SARL) immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 442 542 841 et dont le siège social est sis 11 rue de la Pointe 93230 ROMAINVILLE.

Il s'avère par ailleurs que cette société exploite également d'autres noms de domaines sans rapport avec la société BENNES93 à savoir « lejeunepf.com » (pour la location de bennes dans les départements 77 et 78 et reprenant le nom de la société), ou encore « location-benne-75.fr » (pièces produites n°8 et 9).

Afin d'assurer encore un peu plus la protection de son antériorité la société BENNES93 a procédé à l'enregistrement de sa marque auprès de l'INPI le 27/05/2016 (pièce n°13).

Or, par application des dispositions de l'article L.45-2 du Code des postes et télécommunications, l'enregistrement ou le renouvellement de ce nom de domaine « location-benne-93.fr » par le Titulaire, est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité et le Titulaire ne justifie par d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi dans le but de nuire à la société BENNES 93 et de capter sa clientèle.

L'usage du nom BENNES 93 est particulièrement important puisqu'il s'agit de l'enseigne de la société requérante et constituée d'un seul et unique établissement.

Contrairement aux affirmations de la société LEJEUNE PERE et FILS par l'intermédiaire de son conseil (pièce n°11), en indiquant avec la plus grande mauvaise foi qu'il n'y aurait :

- « aucun empiètement sur des droits supposés détenus » par la société BENNES93
- « aucun risque de confusion entre les sites internet en question no entre le site internet de ma cliente et la dénomination sociale de la société BENNES 93. »

Plus encore, reprenant une argumentation désormais classique la société LEJEUNE PERE ET FILS prétend encore que :

- « Au regard de l'absence d'identité des sous-domaines en question, vous n'êtes pas sans savoir que les termes utilisés par ceux-ci sont particulièrement génériques et descriptifs. »
- « (...) aucune confusion n'est possible entre les deux sites internet dans l'esprit du public, ni sur un plan conceptuel, si sur le plan visuel. »
- « (...) le caractère particulièrement descriptif de la dénomination sociale choisie par votre cliente ne saurait lui permettre de s'approprier ces termes et d'en priver l'ensemble des entreprises actives dans ce secteur d'activité. »

Contrairement à ces affirmations de la société LEJEUNE PERE ET FILS, l'exploitation du nom de domaine « location-benne-93.fr » porte donc un grave préjudice à la société BENNES 93 par voie de « cybersquatting », ce nom de domaine litigieux incluant même l'activité propre à la société BENNES 93 de location de bennes.

L'AFNIC a d'ailleurs eu à se prononcer dans une affaire identique et portant sur le nom de domaine « locationbenne93.fr » (demande n°FR-2016-01110), seuls les tirets entre chaque mot permettant de distinguer ce nom de domaine du nom de domaine litigieux « location-benne-93.fr ».

Aux termes de sa décision très récente du 02/05/2016 (pièce n°12), l'AFNIC a constaté l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE et conclu :

- au « risque de confusion dans l'esprit du consommateur dès lors que le nom de domaine « locationbenne93.fr » renvoie vers une site internet présentant une activité concurrente de celle du Requérant. »
- que le com de domaine « locationbenne93.fr » était susceptible de porter atteinte à un droit

garanti par la loi.

Malgré les demandes réitérées, la société LEJEUNE PERE ET FILS, s'est refusée à tout contact tant avec la société BENNES 93, qu'avec son conseil.

Or, la société LEJEUNE PERE ET FILS n'a aucun lien avec la société BENNES 93, ne s'est vu concéder aucun droit au titre de l'exploitation du nom « BENNES 93 » ni n'a été autorisé à enregistrer et utiliser le nom de domaine contesté comportant « benne93 ».

La société LEJEUNE PERE ET FILS a par ailleurs enregistré le nom de domaine « location-benne-93.fr » par le biais du bureau d'enregistrement « OVH », et exploite un autre nom de domaine « lejeunepf.com » (pièce produite n°7) qui reprend quant à lui le nom de la société et ce pour les départements 77 et 78.

On peut légitimement s'interroger sur l'enregistrement du nom de domaine litigieux qui ne reprend par le nom de la société LEJEUNE PERE ET FILS alors même que le nom de domaine « lejeunepf.fr » reste disponible au jour de la présente demande et que cette même société exploite le nom de domaine « lejeunepf.com » enregistré le 10/04/2010 pour être renouvelé le 09/12/2015.

La charte graphique des deux sites accessibles via les noms de domaines « lejeunepf.com » et « location-benne-93.fr » est par ailleurs quasi identique (pièce n°9).

Le site internet accessible depuis le nom de domaine www.location-benne-93.fr ne comporte aucune information légale obligatoire sur la société LEJEUNE PERE ET FILS (numéro d'inscription au RCS notamment, siège social, capital social) et n'est identifiable que par une adresse et un contact téléphonique ou par courriel (pièce n°14) : [nom]@lejeunepf.com.

La confusion créée est de nature à conduire les internautes et consommateurs à croire qu'il s'agit de la même société « BENNES 93 », ce qui bien évidemment n'est pas le cas.

En conséquence, il ne fait aucun doute que la société LEJEUNE PERE ET FILS a manifestement agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine litigieux et en tentant, par l'exploitation de celui-ci : « location-benne-93.fr » de bénéficier de la notoriété de la société BENNES 93.

La mauvaise foi du Titulaire est d'autant plus caractérisée que celui-ci a répondu par l'intermédiaire de son conseil en arguant d'arguments tout à fait classiques pour tenter de voir écarter la confusion.

Qu'en conséquence, le nom de domaine « location-benne-93.fr » a été réservé par la société LEJEUNE PERE ET FILS, qui est titulaire d'autres noms de domaine en rapport avec le nom de sa société, en violation des dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et télécommunication en ce qu'il ne justifie d'aucun intérêt légitime (l'exploitation d'un autre nom de domaine reprenant le nom de la société LEJEUNE étant par ailleurs en cours) et qu'il a agi de mauvaise foi.

En outre, au moment du dépôt, le nom de domaine www.location-benne-93.fr portait atteinte au droit de propriété intellectuelle de la société BENNES 93.

L'exploitation de ce nom de domaine litigieux porte incontestablement préjudice à la société BENNES 93 par l'effet de l'ambiguïté qu'il crée auprès du public par l'utilisation du nom commercial et de la dénomination sociale de la société BENNES 93 (se confondant tant avec son nom commercial qu'avec son propre nom de domaine : bennes93.com) et du parasitisme, afin de procurer à la société LEJEUNE PERE ET FILS un avantage financier certain par voie de « cybersquatting ».

La société BENNES 93 demande donc qu'il soit fait application de l'article L. 45-6 du Code des postes et télécommunications et plus particulièrement de la transmission du nom de domaine « location-benne-93.fr » au profit de la société requérante BENNES 93.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. 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 <location-benne-93.fr> était similaire à :

- La dénomination sociale « BENNES 93 » du Requéran immatriculé le 10 mars 1997 sous le numéro 411 241 045 au R.C.S. de Bobigny ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative française « BENNES 93 » demandée par le Requéran le 27 mai 2016 sous le numéro 16 4 275 351 pour les classes 37 et 39.

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. Sur l'article L.45-2 2° :

Le Collège a constaté que le Requéran avait fourni une demande d'enregistrement de marque semi-figurative française « BENNES 93 », pièce insuffisante pour attester de l'existence d'une marque française en vigueur en France.

Le Collège a donc considéré qu'il ne peut pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requéran sur le fondement de l'article L.45-2 2° du CPCE.

b. Sur l'article L.45-2 1° :

Le Collège a constaté que le Requéran développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <location-benne-93.fr> sur son signe distinctif « BENNES 93 », dénomination sociale.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <location-benne-93.fr> est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que la dénomination sociale en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requéran 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 Requéran, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <location-benne-93.fr> est la reprise similaire et postérieure du signe distinctif « BENNES 93 », dénomination sociale du Requéran puisqu'il est composé de la reprise quasi intégrale de la dénomination sociale « BENNES 93 » à laquelle est ajouté le terme « LOCATION » correspondant à l'une des modalités d'exercice de l'activité du Requéran ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requéran sur la dénomination sociale « BENNES 93 » depuis le 10 mars 1997 date d'immatriculation sous le numéro 411 241 045 au RCS de Bobigny ;
- L'enseigne « BENNES 93 », acquise par le Requéran en janvier 1997 par cession de fonds de commerce, est exploitée dans le département 93 (Seine-Saint-Denis) pour de la location de bennes depuis le 2 janvier 1986 ;
- Le Requéran domicilié dans le département 93 utilise sa dénomination sociale « BENNES 93 » depuis janvier 1997 dans le cadre de son objet social relatif à « toutes opération de

ramassage de déchets sans transformation » dont une des modalités est la location de bennes pour déchets ou gravats, services présentés via son site internet www.bennes93.com ;

- Cependant, le Titulaire exerce une activité de location de bennes sur plusieurs départements d'Ile de France : 75, 77, 78 et 93 ;
- Dans le cadre de son activité de location de bennes, le Titulaire a enregistré les noms de domaine <location-benne-93.fr> et <location-benne-75.fr> constitués de termes descriptifs de l'activité du Titulaire déclinés par zone géographique d'activité ;
- Le représentant du Titulaire dans un courrier au représentant du Requérent relève que « aucune confusion n'est possible entre les deux sites internet dans l'esprit du public, ni sur le plan conceptuel, ni sur le plan visuel ».

Au vu des pièces déposées par le Requérent et au visa de l'article 1382 du code civil, le Collège a constaté qu'en ce qui concerne le signe distinctif « BENNES 93 », dénomination sociale du Requérent : le nom de domaine <location-benne-93.fr> est la reprise de manière quasi-identique le signe distinctif « BENNES 93 », dénomination sociale du Requérent auquel est ajouté le terme « LOCATION » ; cependant, le risque de confusion dans l'esprit du consommateur n'est pas démontré.

Le Collège a donc conclu que le Requérent n'avait pas apporté la preuve que le nom de domaine <location-benne-93.fr> était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi et a décidé que le nom de domaine <location-benne-93.fr> respectait les dispositions de l'article L45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <location-benne-93.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 16 août 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

