



## DÉCISION DE L'AFNIC

**scpi-notapierre.fr**

**Demande n° FR-2016-01140**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société UNOFI-GESTION D'ACTIFS

Le Titulaire du nom de domaine : la société NP CONSULTING

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : scpi-notapierre.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 mai 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 janvier 2017

Bureau d'enregistrement : TLD REGISTRAR SOLUTIONS Ltd

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 avril 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<sup>er</sup> 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 27 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 Isabel TOUTAUD, Pierre BONIS (membres titulaires) et Régis MASSE (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 31 mai 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque française « NOTAPIERRE » numéro 3446381 enregistrée le 17 août 2006, pour les classes 35, 36 et 41, par la société SECURINOT SA devenue la société UNOFI-GESTION D'ACTIFS, suivant inscription au BOPI N°663052 du 18 février 2016 ;
- Extraits du 5 avril 2016 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant, la société UNOFI-GESTION D'ACTIFS et notamment :
  - <notapierre.com> enregistré le 6 février 2007 ;
  - <notapierre.fr> enregistré le 6 février 2007.
- Extraits des 30 novembre 2015 et 12 avril 2016 de la base Whois du nom de domaine <scpi-notapierre.fr> enregistré le 26 mai 2013 par la société NP CONSULTING ;
- Capture d'écran, datée du 14 avril 2016, de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <scpi-notapierre.fr> faisant mention que le nom de domaine est en vente ;
- Résultats obtenus le 12 avril 2016 après une recherche d'entreprises effectuée dans la base SOCIETE.COM sur une requête à partir du nom de la société NOTAPIERRE ;
- Captures d'écran du 12 avril 2016 du site internet <http://www.unofi.fr> présentant les sociétés du groupe UNOFI S.A.S et notamment la SCPI NOTAPIERRE ;
- Courrier de mise en demeure du 11 janvier 2016 et ses annexes envoyé en recommandé au Titulaire par le Cabinet Hoche, concernant les noms de domaine <scpi-notapierre.fr> et <scpi-notapierre.com> ;
- Avis de réception, retourné à l'expéditeur, portant la mention « pli avisé et non réclamé » ;
- Courriel du 6 avril 2016 envoyé à l'OMPI par le représentant du Requérant rédigé en langue anglaise concernant une plainte UDRP relative au nom de domaine <scpi-notapierre.com>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« I / L'intérêt à agir du Requérant

*Le Requérant, la société Unofi-Gestion d'Actifs, gère depuis maintenant plus de vingt-sept ans une société civile de placement immobilier (SCPI) dénommée NOTAPIERRE (Pièce n°1).*

*A partir de son site internet accessible à l'adresse Url : <http://www.unofi.fr> et plus précisément : [http://www.unofi.fr/popup1/pop1\\_notapierre.cfm](http://www.unofi.fr/popup1/pop1_notapierre.cfm), le Requérant propose notamment aux consommateurs des services de placement de fonds (Pièce n°2).*

*La SCPI NOTAPIERRE du Requérant bénéficie aujourd'hui d'une renommée incontestable sur le territoire française et tout particulièrement auprès de la clientèle concernée.*

*Le Requérant est à ce titre titulaire d'une marque verbale française « NOTAPIERRE », n°06 3 446 381, enregistrée le 17 août 2006, pour désigner notamment les services relevant des classes 35, 36 et 41. (Pièce n°3). En outre, le Requérant est propriétaire des noms de domaine « notapierre.fr » et « notapierre.com », qui ont été réservés le 6 février 2007 auprès du bureau d'enregistrement*

*Ascio Technologies Inc. (Pièce n°4). Le Requéant, la société Unofi-Gestion d'Actifs, a donc un intérêt à agir à l'encontre de tout titulaire d'un nom de domaine quasi-identique ou similaire à sa marque, sa dénomination et/ou ses noms de domaine lorsque celui-ci porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et à son droit privatif sur sa dénomination sociale (Voir en ce sens décision FR-2012-00117 « adom-95.fr » s'agissant des droits antérieurs suivants : dénomination sociale et marque quasi-identique ; voir également en ce sens « creditmutuele.fr » s'agissant des droits antérieurs suivants : marques et noms de domaine similaires). A toutes fins utiles, s'agissant du nom de domaine litigieux « scpi-notapierre.com », le Requéant a d'ores et déjà engagé une action UDRP devant l'OMPI afin d'obtenir le transfert dudit nom de domaine. La procédure est en cours d'examen (Pièce n°9).*

*II / L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE)*

*Il convient de se reporter à l'article L. 45-2, 2° du CPCE.*

*Le Requéant a découvert la réservation du nom de domaine « scpi-notapierre.fr » en date du 26 mai 2013, auprès du bureau d'enregistrement OVH (Pièce n°5a) puis TLD REGISTRAR SOLUTIONS Ltd (Pièce n°5b). En l'espèce, le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque « NOTAPIERRE » du Requéant. L'adjonction du terme générique « SCPI » renforce le risque de confusion et d'association avec l'activité proposée par notre cliente sous la dénomination « SCPI Notapierre ». Le Requéant n'a pas autorisé la réservation d'un tel nom de domaine.*

*En conséquence, la reproduction et la représentation de la marque du Requéant au sein du nom de domaine, sans son autorisation expresse préalable, constituent des violations de ses droits de propriété intellectuelle.*

*En outre, il convient de se reporter aux dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE .*

*En l'espèce, le Requéant, par l'intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure le titulaire du nom de domaine litigieux en lui rappelant expressément l'existence de ses droits antérieurs et solliciter, à titre gratuit, le transfert du nom de domaine (Pièce n°6).*

*Le titulaire n'a pas daigné récupérer auprès des services de la Poste le courrier recommandé qui lui avait été adressé. En effet, le courrier est revenu au destinataire avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (Pièce n°7).*

*De plus, le courrier a été adressé au titulaire par courrier simple.*

*A ce jour, lesdits courriers sont restés sans réponse.*

*Pour autant, depuis l'envoi du courrier de mise en demeure, l'activité du nom de domaine a évolué.*

*En effet, ce nom de domaine litigieux qui initialement était inactif (Pièce n°6 précitée), reroute désormais vers une page web active proposant le nom de domaine à la vente (Pièce n°8). Il est admis que le cybersquatting est le fait d'enregistrer, un nom de domaine qui est identique ou qui ressemble, à une marque, à un nom commercial, à un nom patronymique ou à tout autre dénomination appartenant à autrui, sans avoir ni droit ni intérêt légitime et ce, dans l'unique but de nuire à un tiers et/ou d'en tirer indûment profit.*

*Peuvent notamment constituer la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi: l'offre de vendre le nom de domaine à prix élevé; l'enregistrement du nom de domaine en vue d'empêcher le titulaire de la marque de l'utiliser sous forme de nom de domaine.*

*En l'espèce, le nom de domaine litigieux est proposé à la vente au tiers pour un montant exorbitant de 449 euros (Pièce n° 8 précitée).*

*En réservant ce nom de domaine, le titulaire a profité de la connaissance élevée par le public concerné de la marque du Requéant sur ce secteur d'activité. L'objectif étant ensuite de le revendre à des tiers, des concurrents voire même au Requéant.*

*En effet, en reprenant le radical « NOTAPIERRE », le titulaire a entendu créer du trafic vers son site web [www.scpi-notapierre.fr](http://www.scpi-notapierre.fr) et ainsi détourner sciemment la procédure d'attribution des noms de domaine.*

*Cette attitude témoigne de la mauvaise foi du titulaire qui profite ainsi des investissements humains et financiers que le Requéant a dû déboursier afin d'acquérir une solide réputation dans ce secteur. Enfin, ces agissements affectent la bonne marche de l'activité du Requéant (Voir en ce sens décision FR-2012-00223 [reminiscence-paris.fr](http://reminiscence-paris.fr) : Nom de domaine enregistré en vue de perturber les opérations commerciales), qui ne peut exercer son activité sous cette dénomination.*

*Force est de constater que le titulaire a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine « scpi-notapierre.fr » dans la mesure où celui-ci a entendu profiter de la connaissance élevée par le public pertinent de la marque du Requéant, afin de revendre le nom de domaine à un prix élevé.*

*III / L'absence d'intérêt à agir du titulaire*

*En vertu de l'article R. 20-44-43 du CPCE :*

*« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

*-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*

*-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*

*-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».*

*En l'espèce, il convient de rappeler qu'une société civile de placement immobilier est une structure d'investissement de placement collectif. L'objet d'une SCPI est l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier professionnel.*

*Le titulaire n'a pas de lien juridique avec le Requéant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de la dénomination « NOTAPIERRE » en tant qu'élément principal du nom de domaine « scpi-notapierre », sous l'extension en « .fr », pour exercer cette activité professionnelle.*

*En outre, le titulaire n'exploite pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou services et n'est ni connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine.*

*Comme cela a été démontré précédemment, le titulaire fait incontestablement un usage de mauvaise foi du nom de domaine « scpi-notapierre.fr ». En effet, les consommateurs qui s'attendent à accéder au site officiel du Requéant sont finalement dirigés vers la page web d'un Registrar afin d'acquiescer ledit nom de domaine à un prix excessif.*

*IV / Conclusion*

*Le défaut d'intérêt à agir et la mauvaise foi du titulaire étant caractérisés, le Requéant demande en conséquence l'application de l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques et plus particulièrement le transfert à son profit du nom de domaine « scpi-notapierre.fr ».*

Le Requéant 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 présent 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. La Recevabilité des pièces**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Titulaire n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

## **ii. 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 <scpi-notapierre.fr> était similaire :

- Aux noms de domaine <notapierre.fr> et <notapierre.com> enregistrés par le Requérant le 06 février 2007 ;
- À la marque française antérieure « NOTAPIERRE » n° 3446381 enregistrée le 17 août 2006 par le Requérant.

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

## **iii. 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 <scpi-notapierre.fr> est similaire à la marque française antérieure « NOTAPIERRE » n° 3446381 enregistrée le 17 août 2006 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société NOTAPIERRE.

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**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que selon le Requérant :

- Le Titulaire n'a pas de lien juridique avec lui et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de la dénomination « NOTAPIERRE ».

- Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « NOTAPIERRE » n° 3446381 enregistrée le 17 août 2006 par le Requérant ;
- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <notapierre.fr> et <notapierre.com> enregistrés le 6 février 2007 ;
- Le nom de domaine <scpi-notapierre.fr> enregistré le 26 mai 2013 par le Titulaire, est similaire aux droits antérieurs du Requérant ;
- Le Requérant indique que le Titulaire n'est pas connu sous ce nom ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- La capture d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <scpi-notapierre.fr>, en date du 12 avril 2016, montre que ce dernier est proposé à la vente ;
- Le Requérant indique qu'avant l'envoi du courrier de mise en demeure, le nom de domaine renvoyait vers une page web inactive ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;

- Le Requérent affirme que la SCPI NOTAPIERRE « *bénéficie aujourd'hui d'une renommée incontestable sur le territoire français et tout particulièrement auprès de la clientèle concernée* » ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Le Requérent affirme que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <scpi-novapierre.fr> dans le but de le « *revendre à des tiers, des concurrents voire même [à lui-même]* » ; cependant il n'en apporte pas la preuve.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérent étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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.

## V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <scpi-notapierre.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 31 mai 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

