



DÉCISION DE L'AFNIC

welearn.fr

Demande n°FR-2016-01282

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ANATEC

Le Titulaire du nom de domaine : La société NOMAD ADVERTISING

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : welearn.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 avril 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 avril 2017

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 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 28 décembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 17 janvier 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 janvier 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <welearn.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 :

- Extrait Kbis du 30 novembre 2016 de la société ANATEC immatriculée le 26 juillet 2010 sous le numéro 523 965 838 au R.C.S. de Paris ayant pour activité le conseil en investissements financiers, la distribution de produits d'épargne financière ainsi que l'activité de courtage en assurance ;
- Formulaire de demande d'enregistrement de la marque verbale française « WELEARN » déposée le 09 juillet 2015 sous le numéro 15/4195571 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 42 ;
- Notice complète de la marque verbale française « WELEARN » déposée le 09 juillet 2015 sous le numéro 4195571 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du 12 décembre 2016 du nom de domaine <welearn.fr> enregistré le 25 avril 2014 par la société NOMAD ADVERTISING ;
- Capture d'écran du 12 décembre 2016 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <welearn.fr> ;
- Capture d'écran du 13 décembre 2016 de la page d'accueil du site web <https://www.wesave.fr> ;
- Capture d'écran à partir du site web <http://www.archive.org> relative à la page d'accueil du site web <https://www.wesave.fr> le 11 octobre 2016 ;
- Résultats obtenus le 13 décembre 2016 après une recherche sur le terme « WELEARN » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « NOMAD ADVERTISING » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 13 décembre 2016 après des recherches d'entreprises effectuées dans les bases INFOGREFFE et SOCIETE.COM sur des requêtes à partir des termes « NOMAD ADVERTISING » ;
- Articles L.711-4 et L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle extraits du site internet <https://www.legifrance.gouv.fr> le 13 décembre 2016 ;
- Article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques extrait du site internet <https://www.legifrance.gouv.fr> ;
- Echanges de courriels du 06 décembre 2016 entre Monsieur M. et le Requérant ayant pour objet la cession du nom de domaine <welearn.fr> ;
- Courrier recommandé du 07 décembre 2016 envoyé par la société ANATEC à la société NOMAD ADVERTISING pour demander le transfert du nom de domaine <welearn.fr> ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2 du 05 juillet 2013, SA ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED C/ Monsieur F. ;
- Publication « Les tendances PARL – Procédures alternatives de résolution de litiges de l'Afnic – 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2015 » réalisée et éditée par l'Afnic.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Informations générales :

Le nom de domaine est actif et a été créé postérieurement au 1er juillet 2011. Il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

II. L'intérêt à agir de la société ANATEC :

La société ANATEC existe depuis le 26 juillet 2010. Elle exerce son activité dans le domaine du conseil patrimonial (épargne, assurance-vie etc) et de la gestion d'actifs en ligne. Elle a développé des algorithmes permettant aux clients d'optimiser leur portefeuille.

En mars 2014, elle fut Lauréat du prix de l'innovation 2030, prix décerné par le Ministère de l'Economie et des Finances.

Elle exploite le nom de domaine www.wesave.fr et avait l'intention de décliner ce nom.

La marque WELEARN a été déposée par le Requéant le 9 juillet 2015 (Pièce 2) après avoir effectuée une recherche d'antériorités sur les bases de données de l'INPI, le 30 Juin 2015.

C'est ainsi que le nom WELEARN pour désigner des formations en gestion d'actifs est utilisé sur le site internet www.wesave.fr depuis le 9 septembre 2016 (Pièce 4).

Une recherche sur le mot-clé WELEARN dans Google ne fait absolument pas apparaître le nom de domaine www.welearn.fr (Pièce 5).

Or, le Requéant vient de constater que le nom de domaine www.welearn.fr n'était pas disponible. Le nom de domaine renvoie à une page d'accueil indiquant « ce nom de domaine vous intéresse ? » (Pièce 6).

Le nom de domaine litigieux [welearn.fr](http://www.welearn.fr) a été réservée le 25 avril 2014 par la société NOMAD ADVERTISING (Pièce 7).

Il n'existe aucun site web Nomad Advertising (Pièce 8), ni aucune société enregistrée sous ce nom au Registre du Commerce et des sociétés (Pièce 9).

La marque et le nom de domaine étant identiques, le Requéant a incontestablement un intérêt à agir.

III. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 alinéa 2 du CPCE

A. Le nom de domaine objet du litige porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle :

i. La marque WeLearn :

La marque WeLearn a été déposée le 9 juillet 2015 par la société ANATEC (Pièces 2 et 3).

Cet enregistrement lui confère un droit privatif sur ce nom et un monopole lui permettant d'interdire aux tiers d'utiliser des noms identiques ou similaires.

L'article L712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement (Pièce 10).

En l'espèce la marque WeLearn a été enregistrée le 30 octobre 2015 (Pièce 3).

Le droit de propriété est un droit absolu garanti par la Constitution française (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »)

Le Titulaire ne détient pas de droit de marque ou autre signe distinctif (dénomination social, nom commercial etc) sur le terme WELEARN.

ii. Le risque de confusion :

Welearn.fr et WeLearn sont identiques.

Le fait d'ajouter l'extension « .fr » ne suffit en aucun cas à écarter le risque de confusion existant entre le nom de domaine [Welearn.fr](http://www.welearn.fr) et la marque WeLearn du Requéant. En effet, l'extension « .fr » est générique et ne permet pas de rendre le nom de domaine distinctif.

Il existe un risque de confusion pour les clients des formations WELEARN proposées par la société ANATEC s'ils tapent www.welearn.fr dans la barre d'adresse de leur navigateur web. En constatant que le nom de domaine est à vendre, ils penseront que la société ANATEC ne fournit plus le service de formation WELEARN.

iii. L'absence d'antériorité :

Le nom de domaine a certes été enregistré avant le dépôt de la marque mais ce nom de domaine n'est pas exploité.

Conformément à la jurisprudence constante en matière d'antériorités, un nom de domaine ou un nom commercial ne peuvent constituer une antériorité valable par rapport à une marque que s'ils sont exploités. Ainsi, la Cour d'Appel de Pau a affirmé qu'"entre une marque déposée et une marque non déposée, plus ancienne, c'est la marque déposée qui l'emporte et le titulaire de la marque non déposée est contrefacteur" (CA Pau, 25 août 1988).

La liste des droits antérieurs opposables à une marque enregistrée figure à l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : ces dispositions ne font pas référence au nom de domaine (Pièce 10). La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 5 juillet 2013 a considéré que s'agissant d'un nom de domaine antérieur à une marque, la démonstration doit être faite de l'exploitation du site (Pièce 11). En l'espèce, aucune activité n'est présentée sur le site www.welearn.fr, le nom de domaine, n'est pas exploité et pour cause, il est à vendre.

La date de réservation du nom de domaine ne peut donc interioriser la marque.

La date de la marque n'est pas un critère, comme indiqué dans les tendances PARL (Pièce n°12).

La marque WeLearn est donc bien un droit de propriété intellectuelle opposable en vue de la transmission au profit de la société ANATEC du nom de domaine www.welearn.fr.

B. Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime :

Le Titulaire n'exploite pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services (Pièce 6). Il n'utilise pas WELEARN dans un autre cadre.

Le nom de domaine www.welearn.fr renvoie vers un site qui n'est pas exploité indiquant que le nom de domaine peut être « récupéré » (Pièce 6).

Le Titulaire n'a donc pas d'intérêt légitime à conserver ce nom de domaine.

Le 6 décembre 2016, un e-mail a été envoyé au Titulaire de ce nom de domaine. Dans sa réponse, le Titulaire ne prétend pas vouloir conserver ce nom de domaine ou avoir un projet pour l'exploiter (Pièce 13).

Le 7 décembre 2016, une lettre recommandée a été envoyée au Titulaire de ce nom de domaine afin de justifier de l'antériorité de la marque et demander à nouveau la cession du nom de domaine (Pièce 14). Cette lettre est restée sans réponse.

C. Le titulaire agit de mauvaise foi :

Le Titulaire ne justifie d'aucune exploitation du nom de domaine.

Il n'a aucune intention de l'exploiter puisqu'il a accepté de le transférer.

En effet, le Requérent a contacté le Titulaire par téléphone. Ce dernier a indiqué qu'il était prêt à vendre le nom de domaine.

Par e-mail du 6 décembre 2016, le Requérent a proposé l'achat du nom de domaine pour la somme de 500 euros.

Le jour même, le Titulaire a indiqué :

« La cession pourrait se faire sur la base du prix de 5000€ sans contre offre. » (Pièce 13)

La réservation d'un nom de domaine sans intention de l'exploiter mais avec l'intention de le revendre caractérise la mauvaise foi.

La mauvaise foi est d'autant plus caractérisée que le Requérent avait accepté d'acheter le nom de domaine au prix de 500 euros, ce qui est une somme importante pour un nom de domaine non-exploité. Le Titulaire n'a pas hésité à en demander 5.000 euros démontrant l'aspect mercantile de sa démarche.

Enfin, le Titulaire précise « sans contre offre » manifestant sa volonté de tirer un profit commercial d'un nom de domaine qu'il n'utilise pas.

IV. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 alinéa 1 du CPCE : atteinte aux droits garantis par la Constitution ou par la loi :

La loi prévoit qu'un nom de domaine ne peut être réservé que par une personne physique ou une personne morale (article 45-3 du Code des postes et des communications électroniques, Pièce 15). Or, le nom de domaine a été réservé par NOMAD ADVERTISING (Pièce 4) qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale.

Aucune société portant ce nom n'est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés en France (Pièce 9) alors même que l'adresse figurant sur le WHOIS se situe en région parisienne (Pièce 7).

Aucun site web de ce nom n'apparaît dans Google (Pièce 8).

NOMAD ADVERTISING est une fiction juridique et ne peut donc rester propriétaire du nom de

domaine.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 17 janvier 2017.

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

- Copie du passeport de Monsieur M., gérant de la société BEST ASSUR ;
- Extrait Kbis du 13 septembre 2016 de la société BEST ASSUR immatriculée le 30 octobre 2015 sous le numéro 814 407 557 au R.C.S. de Créteil ayant pour nom commercial « BEST ASSUR », pour nom de domaine <bestassur.fr> et pour activité « l'intermédiation en courtage d'assurance et de conseils en gestion de patrimoine » ;
- Attestation d'inscription au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance du 05 janvier 2016, délivrée par l'ORIAS ;
- Convention d'honoraires d'un expert-comptable pour des prestations de création de société datée du 20 novembre 2015 pour la société BEST ASSUR
- Extrait du Grand livre de la société BEST ASSUR pour la période du 1^{er} novembre 2015 au 30 septembre 2016 ;
- Facture du 1^{er} novembre 2015 de la société EVADEO CONSEIL à la société BEST ASSUR pour des prestations de services pour le nom de domaine <welearn.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <welearn.fr> ;
- Résultat obtenu après une recherche de marques « WE LEARN.FR » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Capture d'écran des résultats obtenus après une recherche de disponibilité du nom de domaine <afnic.fr> effectuée avec le moteur de recherche de la société AMEN ;
- Capture d'écran d'un service d'évaluation de nom de domaine ;
- Courrier recommandé du 07 décembre 2016 envoyé par la société ANATEC à la société NOMAD ADVERTISING pour demander le transfert du nom de domaine <welearn.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« II. Intérêt pour Monsieur M. de conserver ce nom de domaine :

Monsieur M. est propriétaire du nom de domaine welearn.fr acheté en conformité à l'article 3 et 6.3 de la charte de nommage du .fr

Il s'agit d'un enregistrement standard tel que défini par l'article 10.1 de la dite charte.

L'achat du nom de domaine « welearn.fr » s'est fait dans le cadre d'une étude de marché globale qui s'est faite sur 2014 et 2015 et aboutissant à l'achat du nom de domaine « welearn.fr » et à la création de la société Best Assur dont Monsieur M. est gérant. (Annexe1).

La société Best Assur a pour activité l'intermédiation financière et est inscrite au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (Annexe 2).

*La société Best Assur exploite les noms de domaine suivants dans le cadre de son activité :
www.bestassur.fr www.bestmutuelle.fr www.welearn.fr*

Ces marques ont été déposées à l'INPI .

Concernant la marque « welearn.fr » cette dernière été déposée dans la classification 41 « Education » « Formation ». (Annexe 3).

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la société Best Assur a récupéré le nom de domaine « welearn.fr » auprès de Monsieur M. et a engagé 4 498€ autour du nom de domaine

welearn.fr (Annexe 4).

A- Antériorité des dépenses engagées et preuve de bonne foi :

La facture émise par la société Evadéo est datée du 1er novembre 2015. Cette facture a fait l'objet d'une saisie par notre expert comptable Thouny- Varieras & Associés en novembre 2015 (Annexe 5)

L'extrait du grand livre comptable tenu par la société Thouny-Varieras & Associés montre que la facture de la société Evadéo Conseil est dans nos comptes clôturés au 30 septembre 2016. (Annexe 6)

B- Utilisation du nom de domaine welearn.fr :

Il est totalement faux d'avancer que le nom de domaine welearn.fr n'est pas exploité.

Welearn.fr renvoie sur le site www.bestassur.fr (Annexe7)

C- Accusation de « Cybersquatting » tenue par la société Anatec et son conseil :

Dans le courrier recommandé reçu de la société Anatec, (Annexe 8) cette dernière et son conseil nous accuse de Cybersquatting .

Les frais engagés et leur antériorité démontrent qu'il y a bien une volonté de développer son activité autour de la marque welearn par Best Assur.

D- Mise en vente du nom de domaine « welearn.fr » sur le site d'Amen :

Aucun mandat n'a été donné à cette société pour vendre notre nom de domaine.

Cette dernière agit de manière commerciale de son propre chef !

Pour illustrer nos propos, nous avons demandé à Amen l'achat du nom de domaine www.afnic.fr (Annexe 9)

Cette dernière nous le propose au prix de 79€HT (Annexe 10)

E- Proposition de rachat de la société Anatec :

La société Anatec voulant s'emparer du nom de domaine « welearn » au prix de 500€ (Annexe 7) nous avons répondu que les frais engagés étaient de l'ordre de 5000€ (annexe 4) et que si, ils souhaitent impérativement récupérer ce nom de domaine, Anatec devait nous indemniser à concurrence de nos dépenses soit 5000€ sans contre offre.

Comme vous pouvez le constater notre démarche n'est pas mercantile mais reflète la juste valeur des dépenses engagées.

Les éléments que nous avons avancés et leur antériorité démontrent qu'à aucun moment nous n'avons exercé du Cybersquatting , qu'il y a un intérêt légitime à conserver ce nom de domaine.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de débouter la société Anatec de sa demande.».

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <welearn.fr> était identique à la marque française « WELEARN » déposée le 09 juillet 2015 sous le numéro 4195571 par le Requêteur pour les classes 35, 36 et 42.

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

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

• Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <welearn.fr> a été enregistré par le Titulaire le 25 avril 2014 soit antérieurement à l'enregistrement de la marque française « WELEARN » du Requêteur le 09 juillet 2015 sous le numéro 4195571.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <welearn.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requêteur sur sa marque.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <welearn.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 24 janvier 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

