



DÉCISION DE L'AFNIC

fleshlight.fr

Demande n° FR-2018-01546

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Monsieur S.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fleshlight.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 septembre 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 novembre 2018

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 février 2018 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 02 mars 2018.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Régis MASSE, Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 mars 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Attestation d'activité de conseil en propriété industrielle délivrée par la CNPI au cabinet BRANDSTORMING le 11 septembre 2017 ;
- Pièce « INFOBEL » du 29 décembre 2017 fournie en langue étrangère ;
- Extrait du registre des sociétés dépendant du Tribunal de commerce de la Province de Séville, fourni en langue originale avec traduction partielle en langue française, relatif à la société FLESHLIGHT INTERNATIONAL S.L. constituée par Monsieur S. et son épouse, administrateurs solidaires ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « FLESHLIGHT », numéro 003948445 enregistrée le 23 juillet 2004 et dûment renouvelée par Monsieur S. pour la classe 10 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne semi figurative « FLESHLIGHT », numéro 006158505 enregistrée le 01 août 2007 et dûment renouvelée par Monsieur S. pour la classe 10 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne semi figurative « FLESHLIGHT GIRLS », numéro 006325872 enregistrée le 02 octobre 2007 et dûment renouvelée par Monsieur S. pour la classe 10 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne semi figurative « FLESHLIGHT GIRLS », numéro 008374183 enregistrée le 18 juin 2009 par Monsieur S. pour la classe 10 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « FLESHLIGHTMD », numéro 011574571 enregistrée le 01 février 2013 par Monsieur S. pour la classe 10 ;
- Factures relatives à l'administration des noms de domaine enregistrés par le Requérant et les extraits du 13 février 2018 de la base Whois correspondants à ces noms de domaine pour :
 - o <fleshlight.com> enregistré le 01 novembre 1996 ;
 - o <fleshlight.eu> ;
- Extrait du 16 février 2018 de la base Whois du nom de domaine <fleshlight.fr> enregistré le 11 septembre 2016 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écrans de pages, fournies en langue anglaise, du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fleshlight.eu> ;
- Captures d'écrans de pages, fournies en langue anglaise, du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fleshlightdistribution.com> ;
- Capture d'écran du 28 décembre 2017 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fleshlight.fr> ;

- Résultats obtenus le 29 décembre 2017 après une recherche sur les termes « prénom nom du Titulaire » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France déposées par le Titulaire dans la base INPI ;
- Résultats obtenus le 29 décembre 2017 après des recherches effectuées avec le moteur « Reverse Whois Lookup » du site <http://www.viewdns.info> sur :
 - o Les termes « prénom du Titulaire+prénom+nom du Titulaire » ;
 - o Une adresse électronique non identifiée ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic N°FR-2012-00044 concernant le nom de domaine <ibanque.fr>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I- Intérêt à agir du Requéant

Selon l'article L 45-6 du CPCE, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 du CPCE. »

En l'espèce, le Requéant est Monsieur [prénom nom], citoyen de nationalité [pays], né le [date], demeurant [adresse postale], Etats-Unis d'Amérique.

Le Requéant est représenté dans la présente procédure par Madame [prénom nom], Conseil en Propriété Industrielle au sein du cabinet BRANDSTORMING situé 11 rue Lincoln à Paris (75008). Madame [prénom nom] est inscrite sur la liste des conseils en Propriété Industrielle sous le N° [numéro] (pièce 11).

M. [prénom nom] et son [qualité] [prénom nom] sont les propriétaires et les exploitants de la société américaine Interactive Life Forms LLC (ILF).

Interactive Life Forms LLC (ILF) est la société mère des produits de marque Fleshlight ; produits de plaisir la plus vendue pour les hommes.

Le couple a créé l'entreprise et a investi plus de 5 millions de dollars dans les équipements de production, la recherche et le développement de produits.

La société a son siège social à Austin, au Texas. La société possède également une société à Séville, en Espagne (FLESHLIGHT INTERNATIONAL, SL) qui dessert le marché européen.

Il y a deux points de distribution supplémentaires à Toronto, au Canada et à Brisbane, en Australie. Interactive Life Forms dispose d'une division de vente en gros interne, Fleshlight Distribution ainsi que d'un programme d'affiliation en ligne, FNCash.

Avec plus de sept millions d'unités vendues, Fleshlight fait l'objet de nombreuses conversations sur les meilleurs blogs internet et sources d'informations.

Monsieur [prénom nom] et son [qualité] sont propriétaires et administrateurs solidaires de la société espagnole FLESHLIGHT INTERNATIONAL SL, immatriculée au registre du Commerce de Séville (Espagne) depuis le 23 mars 2010. Un extrait du registre du Commerce de Séville, accompagné d'une traduction certifiée en français des parties pertinentes de ce document, prouvant le lien juridique existant entre le Requéant et la société espagnole FLESHLIGHT INTERNATIONAL SL, est joint (pièce 1).

Le Requéant dispose ainsi de droits sur la dénomination sociale FLESHLIGHT INTERNATIONAL SL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Séville mais également sur les marques et noms de domaine suivants, composés de ou comprenant le terme « FLESHLIGHT » :

- marque de l'Union Européenne « FLESHLIGHT » N° 003948445 déposée le 23 juillet 2004 et enregistrée le 14 octobre 2005 en classe 10,

- marque de l'Union Européenne « » N° 006158505 déposée le 1er août 2007 et enregistrée le 23 juillet 2008 en classe 10,

- marque de l'Union Européenne « FLESHLIGHT GIRLS » N° 006325872 déposée le 2 octobre 2007 et enregistrée le 4 septembre 2008 en classe 10,

- marque de l'Union Européenne « » N° 008374183 déposée le 18 juin 2009 et enregistrée le 21 janvier 2010 en classe 10,

- marque de l'Union Européenne « FLESHLIGHTMD » N° 011574571 déposée le 1er février 2013 et enregistrée le 27 mai 2013 en classe 10,

- nom de domaine fleshlight.eu réservé en 2006

- nom de domaine fleshlight.com réservé le 2 novembre 1996

(pièce 2)

En l'espèce, le nom de domaine contesté <fleshlight.fr >, réservé le 11 septembre 2016, est identique (ou quasi-identique) aux marques et noms de domaine susvisés dont l'élément distinctif dominant est le terme « FLESHLIGHT ». (pièce 3)

L'ajout de l'extension « .fr » ne modifie pas l'impression visuelle, phonétique et intellectuelle d'ensemble du nom de domaine contesté identique (ou quasi-identique) aux marques et noms de domaine de la requérante.

Par conséquent, le nom de domaine <fleshlight.fr> crée un risque de confusion, qui inclut le risque d'association, avec les droits antérieurs précités du Requérant.

Force est de constater que le Requérant dispose d'un intérêt légitime à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <fleshlight.fr>.

II- Motifs de la demande

L'article L 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques dispose que « dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

1- L'atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant

Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, le Requérant dispose de droits de propriété intellectuelle antérieurs sur le signe « FLESHLIGHT » et plus particulièrement sur :

- la marque de l'Union Européenne « FLESHLIGHT » N° 003948445 déposée le 23 juillet 2004 et enregistrée le 14 octobre 2005 en classe 10,

- la marque de l'Union Européenne « » N° 006158505 déposée le 1er août 2007 et enregistrée le 23 juillet 2008 en classe 10,

- la marque de l'Union Européenne « FLESHLIGHT GIRLS » N° 006325872 déposée le 2 octobre 2007 et enregistrée le 4 septembre 2008 en classe 10,

- la marque de l'Union Européenne «» N° 008374183 déposée le 18 juin 2009 et enregistrée le 21 janvier 2010 en classe 10,

- la marque de l'Union Européenne « FLESHLIGHTMD » N° 011574571 déposée le 1er février 2013 et enregistrée le 27 mai 2013 en classe 10,

- le nom de domaine fleshlight.eu réservé en 2006

- le nom de domaine fleshlight.com réservé le 2 novembre 1996

(pièce 2)

Ces marques et noms de domaine sont exploités en relation avec les produits commercialisés par le Requérant, relevant de son domaine d'activité. (pièce 4)

Alors que la marque « FLESHLIGHT » est connue depuis plusieurs années pour les produits et activités du Requérant, le Titulaire a choisi de réserver le nom de domaine <fleshlight.fr>, reproduisant la marque « FLESHLIGHT » de façon identique. Le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et dirige vers une page de présentation du Registrar en charge de ce nom de domaine : la société OVH.

Il sera démontré ci-après que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime à la réservation du nom de domaine litigieux <fleshlight.fr> et a agi de mauvaise foi.

2- L'absence d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine

Le Titulaire du nom de domaine litigieux n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à utiliser ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant sa marque FLESHLIGHT.

Le Requérant a demandé et obtenu, par l'intermédiaire de son conseil en Propriété Industrielle, le cabinet BRANDSTORMING, la divulgation des données personnelles relative au nom de domaine <fleshlight.fr> :

Ainsi, le Titulaire du nom de domaine <fleshlight.fr> est un particulier résidant en Allemagne : [prénom nom].

Il n'est dès lors pas connu sous le nom FLESHLIGHT. En outre, des recherches conduites sur internet n'ont pas permis de constater que le Titulaire exerçait une activité sous la marque « FLESHLIGHT » (pièce 5).

En outre, le nom de domaine litigieux n'a jamais été exploité et dirige vers une page de présentation du Registrar en charge de ce nom de domaine : la société OVH. Le signe « FLESHLIGHT » n'est

reproduit à aucun moment sur cette page (pièce 6).

Enfin, les recherches conduites dans la base de données en ligne de l'Institut National de la Propriété Industrielle à partir du nom [nom], en tant que déposant, n'ont pas permis de révéler l'existence de marques au nom d'[prénom nom], protégées en France. Le Titulaire ne possède par conséquent pas de droits de marque antérieurs à ceux du Requéant sur le signe « FLESHLIGHT » (pièce 7).

Par conséquent, le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine <fleshlight.fr>.

3- Mauvaise foi du Titulaire

Le terme « FLESHLIGHT », sur lequel le Requéant possède des droits antérieurs à titre de marques, de noms de domaine et de dénomination sociale tire son nom d'un jeu de mots entre les mots anglais flesh (« chair ») et flashlight (« lampe-torche »). Dès lors, le Titulaire n'a pu procéder de bonne foi à la réservation du nom de domaine <fleshlight.fr>.

Il avait nécessairement connaissance de l'existence des droits antérieurs du Requéant, ou à tout le moins des produits commercialisés sous sa marque « FLESHLIGHT », lorsqu'il a effectué cette réservation qui ne peut être fortuite.

Le Requéant a demandé et obtenu, par l'intermédiaire de son conseil en Propriété Industrielle, le cabinet BRANDSTORMING, la divulgation des données personnelles relative au nom de domaine <fleshlight.fr> .

Ainsi, le Titulaire du nom de domaine <fleshlight.fr> est un particulier résidant en Allemagne :

[prénom nom]

Adresse : [adresse postale] Pays : ALLEMAGNE Téléphone : [numéro] e-mail : [adresse électronique]

Le Requéant a constaté que le Titulaire détenait, outre le nom de domaine <fleshlight.fr>, 496 autres noms de domaine (pièce 8).

Compte tenu du nombre considérable de noms de domaine détenus par le Titulaire, le Requéant émet de sérieux doutes sur le fait qu'ils aient été réservés de bonne foi dans le but d'être exploités.

A cet égard, le Requéant rappelle que le Titulaire n'a à ce jour fait aucun usage du nom de domaine <fleshlight.fr> (pièce 6).

En outre, des recherches sur internet ont permis de relever que le Titulaire était lié à la société NETISAR (pièce 12). Cette société est elle-même propriétaire de 25 noms de domaine (pièce 9).

Le lien entre le Titulaire et NETISAR est confirmé par le fait que des noms de domaine figurant dans la pièce 8 figurent également dans la pièce 9, à savoir, par exemple : opony.com, kredilo.com, kredyteo.net...

Enfin, le Requéant constate que certains des noms de domaine détenus par le Titulaire et par sa société NETISAR ont été réservés en violation de droits antérieurs de tiers avec lesquels le Titulaire ne pourrait raisonnablement prétendre avoir de liens compte tenu de la diversité des secteurs d'activité concernés.

Nous citerons, à titre d'exemple, les noms de domaine suivants réservés au nom du Titulaire :

banquepopulairecotredazur.fr

beyblades.it

chaussurenike.fr

dailymial.co.uk

editmutuel.fr

facenook.fr

google.co.uk

googie.it

ika.pt

ikeia.fr

meettic.fr

narauto.fr

nikeairmax.fr

nikehuarache.fr

nikeid.fr

nikestudio.com

oranfge.fr

orangee.co.uk

starbuck.fr

Ce comportement du Titulaire ne pourrait être autrement qualifié que de cybersquatting et de typosquatting.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la réservation du nom de domaine <fleshlight.fr> par le Titulaire n'avait d'autre finalité que d'empêcher le Requéant de décliner ses droits antérieurs sous la forme d'un nom de domaine et ce faisant de créer un lien avec sa famille de marques et de noms de domaine « FLESHLIGHT ».

Les différents éléments susmentionnés constituent donc un faisceau d'indices démontrant que le nom de domaine <fleshlight.fr> ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques. Le Collège a d'ailleurs précédemment jugé que la mauvaise foi du Titulaire d'un nom de domaine peut être établie par faisceau d'indices (décision FR-2012-00044 – ibanque.fr – pièce 10).

4- Mesure réparatrice

Compte tenu d'une part des liens juridiques établis existant entre le Requéant et sa société espagnole FLESHLIGHT INTERNATIONAL SL et d'autre part des éléments qui précèdent qui constituent un faisceau d'indices, le Requéant demande le transfert, au profit de sa société espagnole FLESHLIGHT INTERNATIONAL SL, du nom de domaine litigieux <fleshlight.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 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 constate que certaines pièces fournies par le Requéant ne sont pas en langue française.

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

ii. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <fleshlight.fr>, est identique aux :

- Marques du Requéant à savoir :
 - o La marque de l'Union européenne « FLESHLIGHT », numéro 003948445 enregistrée le 23 juillet 2004 et dûment renouvelée pour la classe 10 ;
 - o La marque de l'Union européenne semi figurative « FLESHLIGHT », numéro 006158505 enregistrée le 01 août 2007 et dûment renouvelée pour la classe 10 ;

- Noms de domaine enregistrés par le Requéant :
 - o <fleshlight.com> enregistré le 01 novembre 1996 ;
 - o <fleshlight.eu>.

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

iii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège constate que :

- Le Requéant est une personne physique résidant sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; le Requéant ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <fleshlight.fr> ;
- Cependant le Requéant demande la transmission du nom de domaine <fleshlight.fr> au bénéfice de la société espagnole FLESHLIGHT INTERNATIONAL S.L. avec laquelle le lien juridique a été prouvé puisque le Requéant en est le co-fondateur et administrateur solidaire.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <fleshlight.fr> est identique à la marque de l'Union européenne antérieure « FLESHLIGHT », numéro 003948445 enregistrée le 23 juillet 2004 et dûment renouvelée pour la classe 10.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 constate que :

- Le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <fleshlight.fr> ;
 - o N'est pas affilié par le Requéant ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <fleshlight.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques antérieures en vigueur « FLESHLIGHT » et notamment la marque de l'Union européenne « FLESHLIGHT », numéro 003948445 exploitée pour des produits relevant de la classe des « jouets érotiques » ;
- Le Requéant utilise sa marque en tant que dénomination sociale de la société espagnole FLESHLIGHT INTERNATIONAL S.L. dont il est le co-fondateur et l'administrateur solidaire, pour commercialiser des sex toys via son site web <https://www.fleshlight.eu> ;

- Le nom de domaine <fleshlight.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure « FLESHLIGHT » du Requérant ;
- Les pièces fournies par le Requérant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fleshlight.fr> est une page d'attente du bureau d'enregistrement du nom de domaine ;
- Le Requérant déclare que « *la réservation du nom de domaine <fleshlight.fr> par le Titulaire n'avait d'autre finalité que d'empêcher le Requérant de décliner ses droits antérieurs sous la forme d'un nom de domaine* » ; cependant, il n'en apporte pas la preuve.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <fleshlight.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté 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 <fleshlight.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 09 avril 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

