



DÉCISION DE L'AFNIC

fuze-tea.fr

Demande n° FR-2017-01488

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DP BEVERAGES

Le Titulaire du nom de domaine : La société ENERGY BRANDS SARL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fuze-tea.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 octobre 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 août 2018

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 novembre 2017 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 05 décembre 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 22 décembre 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 janvier 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Certificate of incorporation on change of name, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, relatif à la société BLACKWATER PRODUCTS LIMITED devenant la société DP BEVERAGES LIMITED le 19 octobre 1995 à Dublin ;
- Notice complète de la marque française « FUZE TEA » numéro 3885322 enregistrée le 29 décembre 2011 par la société DP BEVERAGES Limited pour les classes 30 et 32 ;
- Extraits d'octobre 2017 de la base Whois des noms de domaine <fuzetea.fr> et <fuze-tea.fr> enregistrés le 16 octobre 2014 par la société ENERGY BRANDS SARL ;
- Captures d'écrans du 26 octobre 2017 de la page internet vers laquelle renvoie respectivement les noms de domaine <fuzetea.fr> et <fuze-tea.fr> ;
- Captures d'écran à partir du site web <http://www.archive.org> relatives à des pages « Home Page > Brands > FUZE » et « Home Page > Brands > ALL BRANDS » du site web <http://www.coca-colacompany.com> en 2013 dont le contenu est en langue anglaise ;
- Page wikipédia du 14 novembre 2017 dédiée à la société ENERGY BRANDS, filiale new-yorkaise de The Coca-Cola Company, fournie en langue anglaise avec traduction partielle en langue française ;
- Résultats obtenus le 14 novembre 2017 après les recherches sur les termes « energy brands fuze tea » et « coca-cola fuze tea » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 26 octobre 2017 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Courriel envoyé le 23 octobre 2017 au Titulaire par le représentant du Requérant concernant les deux noms de domaine « Fuzetea » ;
- Décision rendue le 18 septembre 2000 par la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2000-0747 Television Française 1 contre The Fork 1, fournie en langue anglaise avec traduction partielle en langue française ;
- Décision rendue le 18 février 2000 par la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2000-0003 Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, fournie en langue anglaise avec traduction partielle en langue française ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - Numéro FR-2012-00044 concernant le nom de domaine <ibanque.fr> rendue le 02 avril 2012 ;

- Numéro FR-2016-01237 concernant le nom de domaine <vonage.fr> rendue le 11 octobre 2016.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous agissons au nom et pour le compte de la société DP Beverages Limited, une filiale de la société de droit américain The Coca-Cola Company, spécialisée dans la production d'eaux minérales et de boissons non alcoolisées (la « Requéran ») (Pièce n°13).

La Requéran a récemment appris que la société Energy Brands SARL (le Titulaire) avait réservé, le 16 octobre 2014, le nom de domaine fuze-tea.fr (Pièce n°1), sans son autorisation.

Il sera démontré que la Requéran a un intérêt à agir (1), que le nom de domaine fuze-tea.fr porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (2) et a été réservé par le Titulaire avec une parfaite mauvaise foi (3).

Ainsi, la Requéran entend solliciter la transmission du nom de domaine litigieux, sur le fondement des articles L. 45-6 al.1 et L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), étant précisé qu'à la connaissance de la Requéran, ledit nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours.

1. Intérêt à agir de la Requéran

L'AFNIC considère que :

« Le requérant dispose d'un intérêt à agir si [...] 3° il détient une marque [...] similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. » (AFNIC, Les tendances PARL, édition 2017).

Ainsi, si le requérant est titulaire d'une marque identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux, il est considéré comme ayant un intérêt à agir.

La Requéran est titulaire de la marque verbale française FUZE TEA n°3885322, déposée le 29 décembre 2011, en classes 30 et 32 (la « Marque antérieure ») (Pièce n°2).

Ainsi, la Requéran, qui voit sa marque reproduite strictement à l'identique, ou quasi-identique, au sein du nom de domaine fuze-tea.fr, dispose incontestablement d'un intérêt à agir afin de solliciter la suppression de ce nom de domaine.

2. Atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la Requéran

Conformément à l'article L. 45-6 du CPCE,

« toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent 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 ».

Or, l'article L. 45-2 du CPCE prévoit que « 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 ».

En l'espèce, et comme indiqué précédemment, la Marque antérieure de la Requéran est constituée des termes « FUZE TEA ». Elle a été déposée en 2011 et est en vigueur en France depuis cette date, soit antérieurement à la réservation du nom de domaine fuze-tea.fr en 2014.

L'expression « FUZE TEA » est une expression de fantaisie.

Le nom de domaine fuze-tea.fr reproduit à l'identique, ou quasi-identique, les termes « FUZE TEA », constitutifs de la Marque antérieure de la Requéran.

Cette reproduction à l'identique, ou quasi-identique, de la Marque antérieure au sein du nom de domaine fuze-tea.fr porte donc indéniablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requéran.

3. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

3.1 Absence d'intérêt légitime

L'article R. 20-44-46 du CPCE envisage trois situations dans lesquelles le titulaire d'un nom de domaine est susceptible d'avoir un intérêt légitime dans l'enregistrement et l'exploitation de celui-ci.

Or, aucune de ces conditions n'est remplie.

Premièrement, l'article R. 20-44-46 du CPCE prévoit que « 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. »

Or, en l'espèce, le Titulaire n'utilise pas le nom de domaine fuze-tea.fr, ni un nom de domaine similaire dans le cadre d'une offre de biens ou de services. En effet, le nom de domaine fuze-tea.fr n'est pas exploité (Pièce n°3) et ne semble jamais avoir été exploité depuis sa réservation en 2014. Rien n'indique qu'une exploitation serait prochainement envisagée.

Par ailleurs, la requête associant les termes « Energy Brands » aux termes « FUZE TEA » sur le moteur de recherche google.fr référence uniquement des sites Internet de la société The Coca-Cola Company pour sa boisson FUZE TEA. En effet, la société américaine Energy Brands est une filiale de The Coca-Cola Company (Pièce n°14).

Il n'y a aucun résultat qui pointe vers un site exploité par le Titulaire parmi les premières pages de résultats (Pièce n°4).

Deuxièmement, l'article R. 20-44-46 du CPCE prévoit que « 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'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom. »

Or, en l'espèce, le Titulaire n'est pas connu sous la dénomination FUZE TEA ou un nom apparenté et n'exerce aucune activité sous ce nom. Il n'a donc aucun intérêt légitime à le détenir.

Par ailleurs, le Titulaire n'est propriétaire d'aucun droit de marque sur l'expression « FUZE TEA ». En effet, une recherche sur la base de données de marques de l'INPI, interrogée par nom de titulaire (« Energy Brands SARL »), montre que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France portant sur la dénomination FUZE TEA ou une dénomination similaire (Pièce n°5).

En outre, le Titulaire n'est ni affilié à la Requérante, ni autorisé par la Requérante à enregistrer ou à utiliser la marque FUZE TEA, ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque ou enfin, à vendre des produits sous la marque FUZE TEA.

Enfin, la Marque antérieure de la Requérante précède largement l'enregistrement du nom de domaine fuze-tea.fr par le Titulaire (Pièces n°1 et 2). Le Titulaire ne peut donc avoir de droit ou intérêt légitime sur ce nom de domaine.

Troisièmement, l'article R. 20-44-46 du CPCE prévoit que « 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 [...] 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. »

Le Titulaire est une société commerciale. Il n'y a ainsi aucune raison de penser qu'il souhaite faire un usage non commercial du nom de domaine, ce qui serait d'ailleurs hors de son objet social.

En tout état de cause, comme relevé ci-dessus, le Titulaire n'a fait aucun usage commercial, ou non, du nom de domaine (Pièce n°3) et rien n'indique qu'une exploitation serait prochainement envisagée.

Ainsi, le Titulaire ne remplit aucune des conditions visées par l'article R. 20-44-46 du CPCE, caractérisant l'existence d'un intérêt légitime.

En outre, le seul enregistrement du nom de domaine fuze-tea.fr par le Titulaire ne saurait caractériser un quelconque intérêt légitime et c'est donc sans intérêt légitime que ce dernier a procédé à la réservation du nom de domaine fuze-tea.fr, avec pour conséquence l'atteinte aux droits de la Requérante sur sa marque « FUZE TEA ».

Ainsi, il est sans aucun doute établi que le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine fuze-tea.fr.

3.2 La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

Selon l'article R.20-44-46 du CPCE, « peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre [...] au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour

l'exploiter effectivement [...] ».

Or, les échanges d'emails démontrent que le Titulaire a uniquement enregistré le nom de domaine fuze-tea.fr en vue de le revendre à la Requérante, à un prix exorbitant et déconnecté de toute réalité économique.

En effet, par l'intermédiaire de son investigateur, la Requérante a contacté le Titulaire du nom de domaine fuze-tea.fr, en vue de savoir si le rachat de ce nom de domaine était possible et à quel prix. Le Titulaire, par email du 20 octobre 2017, a indiqué que le nom de domaine en question était à vendre pour la somme de 4.850.000 euros (Pièce n°6).

Les sommes sollicitées par le Titulaire sont donc clairement sans commune mesure avec les frais qu'il a dû engager pour réserver et renouveler le nom de domaine litigieux et témoigne au contraire de sa parfaite mauvaise foi.

De nombreuses décisions SYRELI considèrent que l'enregistrement d'un nom de domaine, dans l'unique but de le revendre (à un prix excessif de surcroît), est tout à fait caractéristique de la mauvaise foi du réservataire (Pièce n°7).

La mauvaise foi du titulaire est d'autant plus manifeste qu'il n'exploite pas le nom de domaine litigieux (Pièce n°3). Il n'exploite d'ailleurs pas davantage le deuxième nom de domaine « fuzetea.fr » qu'il a également réservé à son nom le même jour (Pièce n°8). Or, si ces noms de domaine avaient présenté un réel intérêt pour le Titulaire, il est évident qu'il les aurait exploités (et ce d'autant plus qu'ils sont réservés depuis 2014).

Il est d'ailleurs traditionnellement admis que le fait que le site internet soit inactif ou simplement en cours de réalisation est un bon indicateur de la mauvaise foi du titulaire (Pièce n°9).

Il est dès lors très largement considéré que la détention d'un nom de domaine inexploité, associée à des démarches en vue de le vendre, traduit une mauvaise foi toute caractérisée de la part du réservataire.

Le Collège de l'AFNIC a d'ailleurs eu l'occasion de juger en ce sens dans sa décision FR-2012-00044 (Pièce n°10).

Dans le cas qui nous concerne, la mauvaise foi du Titulaire, qui a réservé le nom de domaine fuze-tea.fr dans l'unique but de le vendre (à un prix exorbitant de surcroît) et non pas pour l'exploiter est donc toute caractérisée.

Ceci est confirmé par un faisceau d'indices :

- Le Titulaire reprend à l'identique, ou quasi-identique, la Marque antérieure FUZE TEA déposée en 2011 par une filiale du groupe The Coca-Cola Company (Pièce n°2) ;

- The Coca-Cola Company commercialise une boisson sous ce nom depuis 2013 (Pièces n°11, 12 et 4) ;

- Le Titulaire a manifestement réservé le nom de domaine fuze-tea.fr depuis 2014, sans faire de recherche de droits antérieurs ;

- Le Titulaire n'exploite pas le nom de domaine depuis sa réservation en 2014 (Pièce n°3) ;

- Dès lors qu'il est contacté par le mandataire du Requérant, il propose un prix de vente exorbitant par rapport aux sommes qu'il a dû déboursier pour réserver le nom de domaine, sans donner la moindre indication sur une exploitation actuelle ou future.

Ainsi, selon l'article R. 20-44-46 du CPCE, la preuve de la mauvaise foi est dès lors rapportée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE, et considérant ce qui précède, la Requérante, en tant que société de droit irlandais, demande par les présentes la transmission du nom de domaine litigieux fuze-tea.fr eu égard à l'atteinte portée à ses intérêts, ainsi que cela est prévu à l'article L. 45-6 du CPCE. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 22 décembre 2017.

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

- Extrait du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg du 16 juillet 2014 de la société ENERGY BRANDS immatriculée le 16 juillet 2014 ;

- Article « Coca-Cola lance la marque Fuze Tea sur les thés glacés » paru le 08 décembre 2017 dans « RayonBoissons », le magazine des boissons en grande distribution ;
- Courriel du 13 octobre 2017 et sa relance du 20 octobre envoyés au Titulaire par un tiers pour une demande d'achat des deux noms de domaine « Fuzetea » ;
- Courriel du Titulaire en réponse le 20 octobre 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Selon le Requérent, l'existence d'un nom de domaine dont les termes sont identiques ou quasi-identiques à la marque verbale française dont il est titulaire porterait en tant que telle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et le Titulaire dudit nom de domaine aurait agi avec une parfaite mauvaise foi. Le Requérent sollicite en conséquence la transmission, à son bénéficiaire, du nom de domaine litigieux sur le fondement de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Présentation des parties

Le Requérent

Le Requérent est une société de droit irlandais dénommée DP BEVERAGES LIMITED qui se présente comme étant une filiale de la société de droit américain The Coca-Cola Company spécialisée dans la production d'eaux minérales et de boissons non alcoolisées. Le Requérent a déposé la marque verbale française "FUZE TEA" le 29 décembre 2011 en classes 30 et 32, laquelle est enregistrée sous le numéro 3885322 (Pièce n° 2 du Requérent).

Le Titulaire

Le Titulaire est une société de droit luxembourgeois dénommée ENERGY BRANDS SARL (Pièce n° 1) appartenant à un groupe de sociétés actives dans la production, l'import-export et la distribution de produits de grande consommation (PCG) et notamment en soft-drinks. La société ENERGY BRANDS SARL détient notamment les marques et noms de domaine utilisés par les sociétés de son groupe. Le Titulaire est propriétaire du nom de domaine fuze-tea.fr depuis le 16 octobre 2014.

Procédure

Suivant notification en date du 5 décembre 2017, la société ENERGY BRANDS SARL a été informée de l'ouverture d'une procédure de résolution des litiges SYRELI à son encontre à la demande de la société DP BEVERAGES. En substance, la société DP BEVERAGES fait valoir :

- *qu'elle dispose d'un intérêt à agir puisqu'elle voit sa marque verbale française FUZE TEA reproduite strictement à l'identique au sein du nom de domaine fuze-tea.fr détenu par la société ENERGY BRANDS,*
- *que cette seule reproduction à l'identique porte indéniablement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle,*
- *que la société ENERGY BRANDS n'a pas d'intérêt légitime à détenir le nom de domaine fuze-tea.fr puisqu'elle ne l'utilise pas, qu'elle n'est pas connue sous la dénomination Fuze Tea ou un nom apparenté, qu'elle n'est propriétaire d'aucun droit de marque sur l'expression Fuze Tea, qu'il n'a été fait aucun usage commercial du nom de domaine litigieux et que rien n'indique qu'une exploitation serait prochainement envisagée,*
- *que la société ENERGY BRANDS aurait réservé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi puisqu'elle n'aurait eu pour unique but que de le revendre et non de l'exploiter.*

Discussion

L'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques précise que "toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent 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", et notamment si le nom de domaine est "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" (article 45-2, 2° dudit Code). Il sera ci-après

démontré que contrairement à ce que soutient le Requérant, il n'y a pas lieu d'opérer un transfert à son bénéfice du nom de domaine fuze-tea.fr appartenant à la société ENERGY BRANDS.

1. Sur l'intérêt à agir du Requérant

La société ENERGY BRANDS ne conteste pas le fait que la société DP BEVERAGES est titulaire de la marque verbale française "FUZE TEA". Que partant, le Requérant détient une marque identique ou quasi-identique au nom de domaine détenu par ses soins. La société ENERGY BRANDS souhaite cependant attirer l'attention du Collège sur le fait que le Requérant ne démontre aucunement avoir exploité, d'une quelconque manière, la marque FUZE TEA dont elle est titulaire, défaut d'exploitation apparent depuis son enregistrement en France intervenu le 29 décembre 2011, soit depuis presque 6 ans. La société ENERGY BRANDS souhaite également attirer l'attention du Collège sur le fait qu'elle est titulaire du nom de domaine litigieux depuis le 16 octobre 2014. Que s'il n'est pas contestable que le dépôt de la marque FUZE TEA par le Requérant est antérieur à la réservation du nom de domaine litigieux, il n'en reste pas moins que la détention aujourd'hui reprochée à la société ENERGY BRANDS existe depuis déjà trois années. Que la société DP BEVERAGES n'avait jusqu'alors jamais fait valoir une quelconque atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et qu'il peut paraître étonnant que ce soit quasiment 6 ans après avoir enregistré une marque verbale française que le Requérant commence à s'intéresser à un nom de domaine identique ou quasi-identique à celle-ci. Que dans ces conditions, il y a lieu de s'interroger sur l'intention réelle de la société DP BEVERAGES au travers de sa demande de procédure SYRELI et sur la légitimité de sa demande de transfert d'un nom de domaine à son profit, à quelques semaines seulement des premières commercialisations en France des produits de la gamme "Fuze Tea" créés par Coca-Cola... (Pièce n° 2), étant du reste insisté sur le fait que le Requérant ne justifie pas l'existence d'un lien capitalistique entre elle et la société de droit américain The Coca-Cola Company. Ces éléments seront laissés à la libre appréciation du Collège.

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

a. Sur la prétendue atteinte aux droits de propriété intellectuelle invoquée par le Requérant

Le Requérant soutient que la reproduction à l'identique de sa marque dans le nom de domaine du Titulaire porte indéniablement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Le Requérant procède par affirmation et ne prend pas la peine d'argumenter sa prétention. Il se contente finalement de soutenir qu'en étant titulaire de la marque verbale française FUZE TEA, il disposerait d'un droit acquis sur tout nom de domaine reproduisant cette marque de manière identique ou quasi-identique. Il n'en est rien. L'utilisation en tant que nom de domaine de termes identiques ou quasi-identiques à une marque enregistrée par deux titulaires distincts ne saurait être immédiatement proscrite. De même, l'existence d'un nom de domaine composée de termes identiques ou quasi-identiques à une marque ne saurait, de manière automatique, être susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de la marque. Considérer le contraire reviendrait à soutenir que tout requérant disposant d'un intérêt à agir dans le cadre d'une procédure SYRELI serait immédiatement bien fondé à faire valoir l'existence d'une potentielle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, sans même avoir à démontrer celle-ci. Intérêt à agir et atteinte potentielle aux droits de propriété intellectuelle correspondraient ainsi à une seule et même condition de recevabilité de l'action du Requérant, ce qui ne semble pas être apprécié comme tel par l'AFNIC puisque intérêt à agir et atteinte potentielle aux droits de propriété intellectuelle sont systématiquement examinés de manière distincte au regard de la jurisprudence du Collège. Cela étant précisé, il y a lieu d'insister sur le fait que le Requérant ne précise aucunement en quoi l'existence d'un nom de domaine identique ou quasi-identique à la marque dont il est titulaire est concrètement susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. La société DP BEVERAGES ne fournit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs du seul fait de l'existence d'un nom de domaine reprenant les termes de sa marque, ni aucun élément permettant d'établir qu'une quelconque atteinte est portée à la réputation de sa marque. En l'absence de confusion, de contrefaçon, de parasitisme et plus généralement de tout agissement effectivement susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, cette dernière est mal fondée à solliciter la transmission à son profit d'un nom de domaine existant depuis plusieurs années.

Son action s'apparente dans ces conditions à une tentative, opportuniste, de récupération d'un nom

de domaine qui se révèle a posteriori pouvoir lui être commercialement utile alors même que pendant plusieurs années, elle n'a jamais songé à s'approprier pareil nom de domaine et n'a par ailleurs subi aucun préjudice du fait de l'existence de celui-ci.

En l'état, aucune atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société DP BEVERAGES ne saurait être caractérisée. Là encore, il convient de rappeler que l'atteinte potentielle à des droits de propriété intellectuelle n'a pas lieu d'être considérée comme étant automatiquement caractérisée en présence d'un nom de domaine reprenant des termes identiques ou quasi-identiques à ceux d'une marque verbale déposée. Il est en conséquence demandé au Collège de bien vouloir considérer qu'au regard des arguments et pièces fournis par le Requéant, il n'est pas établi que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société DP BEVERAGES.

b. Sur l'intérêt légitime et l'absence de mauvaise foi du Titulaire

Sur l'intérêt légitime du Titulaire

Le Requéant indique que l'expression "Fuze Tea" est une expression de fantaisie, ce qui n'est pas tout à fait exact puisque "fuze" signifie en anglais "fusion", ce qui n'est pas décorrélé du processus de formation du thé. Le Titulaire ayant songé à l'expression a trouvé intéressant de réserver des noms de domaine associés. Il sera souligné que le produit créé par Coca-Cola dont le Requéant fait état n'était à l'époque pas connu en France ni en Europe faute d'y être commercialisé. Le Titulaire n'avait donc pas connaissance, au moment de l'enregistrement, de l'existence d'un produit nommé "Fuze Tea". D'ailleurs, les noms de domaine comprenant cette expression n'étaient pas réservés en France, ce qui lui permettait légitimement de penser qu'il n'entrerait pas en conflit avec les droits d'un autre. Du reste, du fait de son défaut d'exploitation, le nom de domaine litigieux ne saurait être, à date, source d'un conflit quelconque avec les droits de propriété intellectuelle d'un autre et notamment ceux du Requéant. Simplement, et conformément aux dispositions du Code des postes et des communications électroniques, le Titulaire a été le premier à réserver le nom de domaine litigieux, démarche entreprise sans aucune intention de nuire ni objectif dépourvu de toute légitimité. Au surplus, si le nom de domaine n'est pas encore exploité par le Titulaire, ce dernier dispose à date d'une entière liberté quant au devenir qu'il convient de lui réserver, sachant qu'il a dorénavant connaissance de l'arrivée sur le marché du produit commercialisé par Coca-Cola. Il lui appartiendra en conséquence de tout mettre en oeuvre pour ne pas faire du nom de domaine dont il est titulaire un usage contraire aux règles françaises de droit de propriété intellectuelle.

Mais il n'est en tout état de cause pas acceptable que le Titulaire soit exproprié d'un droit acquis en toute légitimité depuis plusieurs années au motif que le détenteur d'une marque, d'ailleurs non exploitée sur le territoire français depuis plus de 5 années, verrait en ce nom de domaine un outil de communication utile au déploiement de son activité compte tenu de l'arrivée imminente sur le marché français du produit Fuze Tea créé par Coca-Cola. Il est en conséquence demandé au Collège de conclure que la preuve du défaut d'intérêt légitime du Titulaire n'est pas rapportée. Que c'est dans le respect des règles légales que le Titulaire a fait l'acquisition du nom de domaine litigieux et que celui-ci dispose purement et simplement d'un droit acquis qui ne porte aucune atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un autre ni au droit des consommateurs. Le Collège relèvera que la demande SYRELI formée par la Requéante est à l'inverse une démarche illégitime et assurément commercialement intéressée mais non fondée dès lors qu'aucun comportement condamnable du Titulaire ne saurait être légitimement caractérisé.

Sur l'absence de mauvaise foi du Titulaire

L'article R. 20-44-46 du Code du CPCE précise que peut notamment caractériser la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine le fait "d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement". Il apparaît que le Requéant avait une parfaite connaissance de ce texte en amont du déclenchement d'une procédure SYRELI puisqu'il a purement et simplement provoqué une situation de fait en vue de se créer une preuve susceptible d'appuyer sa demande de transfert du nom de domaine litigieux à son profit. C'est en faisant preuve d'une parfaite mauvaise foi que le Requéant fait valoir que "les échanges d'emails démontrent que le titulaire a uniquement enregistré le nom de domaine fuze-tea.fr en vue de le

revendre à la Requérante, à un prix exorbitant et déconnecté de toute réalité économique". La réalité est toute autre. Dans un premier temps, la société ENERGY BRANDS a été contactée courant octobre 2017 par la société Novel Brands qui souhaitait savoir si cette première était bien propriétaire du nom de domaine litigieux. Dans un second temps, la société Novel Brands s'est adressée à la société ENERGY BRANDS par email en date du 13 octobre 2017 en se présentant comme étant une société anglaise d'investissement en noms de domaine souhaitant acquérir les noms de domaine reprenant les termes "fuze tea" (Pièce n° 3).

Alors que la société ENERGY BRANDS ne donnait aucune suite, faute de rechercher à vendre le nom de domaine dont elle est titulaire, elle était relancée par la société Novel Brands qui réitérait son souhait d'acquisition par email du 20 octobre 2017 (Pièce n° 4). Face à cette insistance, la société ENERGY BRANDS proposera un prix très substantiel en vue de couper court à toute relance (Pièce n° 5). La société ENERGY BRANDS pensait d'ailleurs y être parvenue puisqu'elle n'aura plus aucune nouvelle de cette fameuse société Novel Brands. Elle aura cependant l'amère surprise d'apprendre que ces échanges n'étaient rien d'autre qu'une manoeuvre orchestrée par la société DP BEVERAGES visant à la discréditer devant le Collège et à convaincre celui-ci qu'il convenait de lui faire perdre tout droit sur un nom de domaine dont elle est titulaire depuis plusieurs années au motif prétendu qu'elle détiendrait celui-ci de mauvaise foi. Outre le fait que le procédé est parfaitement déloyal, il ne démontre aucunement le fait que la société ENERGY BRANDS a acquis le nom de domaine litigieux en vue principalement de le revendre au titulaire d'un nom identique ou apparenté. La société ENERGY BRANDS n'a jamais entrepris aucune démarche visant à transférer le nom de domaine dont elle est titulaire à une société disposant d'un droit de propriété intellectuelle identique ou apparenté audit nom de domaine. Elle n'a d'ailleurs jamais contacté le Requérant en ce sens alors même que celui-ci dispose d'une marque identique ou quasi-identique à son nom de domaine. Le Collège ne se laissera pas convaincre par la version erronée des faits à laquelle se livre le Requérant. La société ENERGY BRANDS n'a pas acquis le nom de domaine litigieux en vue de le revendre et n'a d'ailleurs jamais spontanément pris attache avec quiconque à cette fin. Le fait que celle-ci ait répondu à une proposition de rachat du nom de domaine litigieux au regard de l'insistance dont a pu faire preuve son interlocuteur ne saurait être suffisant pour qu'il soit considéré qu'elle a acquis le nom de domaine litigieux dans le seul but de le revendre. Il ne saurait légitimement lui être reproché d'avoir fait des démarches en ce sens. Le fait d'ailleurs que le nom de domaine litigieux ne soit pas encore exploité n'est pas non plus un indice de nature à démontrer une quelconque intention de revente de celui-ci. La mauvaise foi de la société ENERGY BRANDS ne saurait être considérée par le Collège comme étant caractérisée. Une fois encore, la société DP BEVERAGES procède par voie d'affirmation, au moyen de procédés probatoires, d'ailleurs tout à fait contestables, ce que le Collège ne manquera pas de relever. Il est en conséquence demandé au Collège de conclure que la preuve de la mauvaise foi du Titulaire n'est pas rapportée mais qu'à l'inverse, c'est bien le Requérant qui fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée dans le cadre de cette procédure. Au regard de tout ce qui précède, il est demandé au Collège de conclure que le nom de domaine du Titulaire respecte les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE et de bien vouloir en conséquence refuser la demande de transmission du nom de domaine litigieux présentée par la société DP BEVERAGES.»

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 <fuze-tea.fr> était quasi identique à la marque française « FUZE TEA » numéro 3885322 enregistrée le 29 décembre 2011 par le Requéant pour les classes 30 et 32.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <fuze-tea.fr> était quasi-identique à la marque française antérieure « FUZE TEA » numéro 3885322 enregistrée le 29 décembre 2011 par le Requéant pour les classes 30 et 32.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société DP BEVERAGES LIMITED.

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 a constaté que :

- Le Requéant déclare que le Titulaire ne lui est pas affilié et qu'il ne lui a donné aucune autorisation pour utiliser sa marque ni pour l'exploiter dans un nom de domaine ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <fuze-tea.fr> ;
- Le Titulaire indique avoir enregistré en 2014 le nom de domaine <fuze-tea.fr> constitué de « fuze » signifiant en anglais « fusion » et « Tea » pour « thé » afin de former une expression en corrélation avec l'univers du thé.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société DP BEVERAGES LIMITED est titulaire de la marque française « FUZE TEA » numéro 3885322 enregistrée le 29 décembre 2011 pour les produits et services relevant des classes 30 et 32 et en particulier « café, thé, boissons non alcooliques » ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fuze-tea.fr> est une page du bureau d'enregistrement ;
- Aucune des pièces déposées par le Requéant ne permet de déterminer de risque de confusion ;
- Le Requéant a fait contacter le Titulaire par des tiers pour manifester son intérêt à acheter les noms de domaine <fuzetea.fr> et <fuze-tea.fr>, et ce à plusieurs reprises ;
- Le Titulaire précise :
 - Ne jamais avoir entrepris de démarche visant à vendre le nom de domaine à une société titulaire d'un droit ;
 - Avoir proposé un prix exorbitant pour faire cesser les courriels de demandes d'achat.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <fuze-tea.fr> principalement dans le but de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit

est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

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 <fuze-tea.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 16 janvier 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

