



DÉCISION DE L'AFNIC

fh.fr

Demande n° FR-2018-01683

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TECHCREA SOLUTIONS SARL

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fh.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 mars 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 mars 2019

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 septembre 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 11 octobre 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 octobre 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 novembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Pouvoir donné le 24 septembre 2018 par le Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 03 juillet 2018 de la société TECHCREA SOLUTIONS immatriculée le 03 février 2010 sous le numéro 519 909 709 au R.C.S. de Valenciennes ayant pour nom commercial « TECHCREA SOLUTIONS » et pour activités « *prestation de services, achat, vente de tous produits se rapportant au secteur informatique et publicitaire (de France et étranger y compris Union Européenne)* » ;
- Récépissé de déclaration enregistrée le 28 février 2012 par l'ARCEP attestant que le Requérant exploite des réseaux de communications électroniques ouverts au public et fournit un service de communications électroniques ;
- Publication au BOPI 09/49 NL - VOL.I du 04 décembre 2009 de la demande d'enregistrement de la marque française « FIRSTHEBERG » numéro 09 3 687 662 déposée le 29 octobre 2009 par le gérant du Requérant pour les classes 9, 35 et 38 ;
- Avis de publication de la demande de marque et certificat d'enregistrement relatifs à la marque française « FH » numéro 15 4 159 613 enregistrée le 24 février 2015 par le Requérant pour la classe 38 ;
- Extrait du 26 septembre 2018 de la base Whois du nom de domaine <fh.fr> enregistré le 11 mars 2015 par le Titulaire ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine :
 - o <fh123.fr>, <fhforum.fr>, <fhhot.fr>, <fhnews.fr> et <fhnet.fr> enregistrés le 11 janvier 2008 sous diffusion restreinte ;
 - o <fhapps.cloud> enregistré le 14 mars 2018 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 26 septembre 2018 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <fh.fr> sur laquelle est proposé un formulaire indiquant « *<fh.fr> est disponible à la vente, contactez-nous aujourd'hui pour un devis gratuit. Remplissez le formulaire ci-dessous et recevez un devis gratuit.* ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Représentée par Maître [prénom nom] (Pièce n°1 : Pouvoir), la société TechCrea (Pièce n°2 : extrait KBis), opérateur de réseaux et services de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Pièce n°3 : récépissé déclaration ARCEP) et exploitant valablement les marques FirstHerbeg (Pièce n°4 : Enregistrement

INPI FirstHeberg) ainsi que FH (Pièce n°5 : Enregistrement INPI FH), sollicite le transfert du nom de domaine <fh.fr> (Pièce n°6 : Whois fh.fr), dont le titulaire (Le Titulaire) est un tiers.

L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fh.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).

1 - La société TechCréa dispose d'un intérêt à agir

Titulaire de l'AS197922, la société TechCréa (Pièce n°2) est un opérateur de réseaux et services de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Pièce n°3) et exploitant valablement les marques FirstHerbeg, marque déposée par son gérant, M. [prénom nom] (Pièce n°4) - et dont l'exploitation a été transférée à la société TechCréa - ainsi que FH, directement déposée par la société TechCréa (Pièce n°5).

Cette dernière propose depuis 2010 des services d'hébergement Internet sous la dénomination commerciale et la marque FirstHeberg et son abréviation FH, via son propre numéro de Système Autonome Internet (AS 197922).

Elle dispose des noms de domaine <firstheberg.fr>, ainsi que <fh123.fr>, <fhforum.fr>, <fhhot.fr>, <fhnet.fr>, <fhnews.fr> (Pièce n°7 : Extraits WHOIS)

La société TechCréa détient tous les droits et l'autorisation d'utiliser et/ou de faire respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux marques FirstHeberg et FH (Pièces n°4 et 5).

Elle dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <fh.fr>, enregistré postérieurement au 1er juillet 2011 et en l'espèce postérieurement (Pièce n°6) au dépôt de la marque FH par la société TechCréa (Pièce n°5).

2 - L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fh.fr> par le Titulaire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Opérateur de réseaux et services de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, titulaire du numéro de Système Autonome Internet (AS) 197922, la société TechCrea propose des services d'hébergement Internet sous le nom commercial et la marque FirstHeberg, dont elle est l'exploitante exclusive au terme d'un accord conclu avec son déposant, M. [prénom nom], gérant de TechCréa et de son abréviation FH, déposée le 24 février 2015 (Pièce n°5).

Elle dispose des noms de domaine <firstheberg.fr> et <firstheberg.com> et des marques FirstHeberg ainsi que FH valables pour les classes afférentes à son domaine d'activité.

3 - Une absence d'intérêt légitime du Titulaire, et une utilisation de mauvaise foi

La société Nettalk détient le nom de domaine <fh.fr> depuis le 11 mars 2015 (Pièce n°6), soit postérieurement au dépôt de la marque FH par la société TechCréa (Pièce n°5).

Le Titulaire, Nettalk, société de droit néerlandais, n'est d'aucune manière liée à l'activité de la société TechCréa et n'exerce aucune activité ni ne fait affaire avec la société TechCréa. Nettalk n'est pas connue actuellement sous les appellations FirstHeberg et FH. La société TechCréa et son gérant, M. [prénom nom], n'ont accordé au Titulaire aucune licence ni autorisation de faire usage ou de déposer une demande d'enregistrement du nom de domaine <fh.fr>

La société Nettalk détient le nom de domaine <fh.fr> depuis le 11 mars 2015. Le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté <fh.fr> en vue de tirer avantage d'une marque commerciale FH valablement exploitée par la société TechCréa sur le territoire Français au travers d'une page de parking de nom de domaine proposant à la vente le nom de domaine <fh.fr> (Pièce n°8 : impression de la page Internet vers laquelle renvoie une requête http sur <http://www.fh.fr>)

Un tel usage ne représente ni une offre de bonne foi de biens ou de service ni une utilisation légitime non commerciale. La société TechCréa relève en outre que le Titulaire n'a entrepris aucune action contestant les droits de la société TechCrea sur la marque FH ou démontrant des droits ou intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine <fh.fr> contesté.

A cet égard, l'article R.20-44-46 du code des postes et communications électroniques précise que le fait pour un titulaire de nom de domaine d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom en vue de le vendre ou de louer et non pour l'exploiter effectivement peut caractériser la mauvaise foi. Par conséquent, ces éléments démontrent à première vue que le Titulaire ne possède pas les droits et intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine <fh.fr> contesté et que l'utilisation qui en est faite, exclusivement sous forme de page parking proposant à la revente en dehors de tout droit légitime le nom de domaine <fh.fr> est constitutive de mauvaise foi.

Pour toutes ces raisons, la société TechCréa estime qu'elle dispose d'un intérêt à agir en vue d'obtenir la transmission du nom de domaine <fh.fr> dont le dépôt par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-1 du code des postes et communications électroniques. Elle sollicite donc le transfert à son profit du nom de domaine <fh.fr>.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 octobre 2018.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la procédure SYRELI engagée contre elle, nous représentons l'entreprise néerlandaise NETTALK B.V. établie à Edeweg 52, 6721 JX Bennekom, aux Pays-Bas. NETTALK B.V. est une entreprise néerlandaise spécialisée dans le marketing et la consultance sur internet.

Le 11 mars 2015, NETTALK B.V. a fait enregistrer le nom de domaine « fh.fr » auprès de l'AFNIC.

A ce titre, elle est titulaire d'un droit d'usage exclusif sur le nom de domaine en cause.

Pour obtenir le transfert du nom de domaine « fh.fr », le requérant doit prouver que le nom de domaine en cause est susceptible de porter atteinte à son droit de marque sur le nom « FH », et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il a agi de mauvaise foi. La conjonction « et » indique que les trois conditions précitées sont cumulatives. Cela signifie que le nom de domaine en cause ne pourra être transféré au requérant si l'une de ces conditions fait défaut.

Bien que la charge de la preuve repose sur le requérant, notre client souhaite néanmoins démontrer qu'il justifie d'un intérêt légitime au regard du nom de domaine « fh.fr » et qu'il l'a enregistré de bonne foi.

1. Intérêt légitime : achat à des fins de spéculation/d'investissement

Notre client a enregistré le nom de domaine « fh.fr » à des fins de spéculation et d'investissement. A l'inverse du cybersquatting où le titulaire agit de mauvaise foi, la spéculation autour des noms de domaine est une activité légitime qui consiste à acheter anticipativement plusieurs noms de domaine génériques, soit pour les utiliser à un stade ultérieur de développement, soit pour les revendre de manière profitable. En effet, chaque nom de domaine est unique et a donc une valeur intrinsèque. Ainsi, les spéculateurs anticipent la valeur future des noms de domaine qu'ils achètent pour les revendre ou les échanger ensuite dans le but de faire un profit.

Le but de NETTALK B.V. n'était pas de bloquer une marque existante dans le but de la revendre ensuite au titulaire de la marque et ce, en connaissance de cause. En effet, NETTALK B.V. n'avait pas connaissance de l'existence de la marque FH au moment où elle a acheté le nom de domaine générique « fh.fr ». NETTALK B.V. n'a jamais approché TECHCREA SOLUTIONS pour lui vendre

le nom de domaine.

Par ailleurs, il n'existe pas d'obligation légale de précaution concernant l'achat d'un nom de domaine.

2. Absence de mauvaise foi

Le Titulaire, NETTALK B.V, société de droit néerlandais, n'est d'aucune manière liée à l'activité de la société TECHCREA SOLUTIONS et n'exerce aucune activité ni ne fait affaire avec la société TECHCREA SOLUTIONS. NETTALK n'est pas connue actuellement sous les appellations FirstHeberg et FH.

Les documents fournis par le requérant ne permettent pas non plus de prouver une quelconque mauvaise foi dans le chef de NETTALK B.V. En effet, rien n'indique que NETTALK B.V. était au courant de l'existence de la marque FH au moment où elle a acheté le nom de domaine « fh.fr ».

3. A titre subsidiaire : absence de contrefaçon

Le droit des marques répond à un principe de spécialité. Pour qu'un nom de domaine constitue une contrefaçon de marque, le nom de domaine et la marque doivent couvrir la même activité. En l'espèce, la marque FH appartenant au groupe TECHCREA SOLUTIONS, a été enregistrée pour divers biens et services de la classe 38. Or, NETTALK B.V. n'utilise pas, et ne compte pas utiliser dans le futur non plus, le nom de domaine « fh.fr » pour une activité identique ou même similaire à celle du groupe TECHCREA SOLUTIONS. En effet, NETTALK B.V., titulaire actuel du nom de domaine « fh.fr », est une entreprise active dans le secteur du marketing et de la consultance sur internet.

En l'absence de similarité entre les activités respectives des parties, il ne peut être conclu à une quelconque contrefaçon de la marque « FH » dans le chef de NETTALK B.V.

4. Remarque additionnelle

Le groupe TECHCREA SOLUTIONS possède effectivement un grand nombre de noms de domaine.

< firstheberg.fr >, ainsi que <fh123.fr>, <fhforum.fr>, <fhhot.fr>, <fhnet.fr>, <fhnews.fr>.

Cependant, nous constatons que :

- firstheberg.fr renvoi vers firstheberg.com où, la marque FH n'est nullement mentionnée.

- fh123.fr n'est pas utilisé

- fhforum.fr n'est pas utilisé

- fhnet.fr n'est pas utilisé

- fhnews.fr est actif mais n'est pas relié aux activités de TECHCREA SOLUTIONS

Tous les noms de domaine relatifs à la marque FH sont inactifs ou inutilisés.

5. Conclusion

Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, notre client considère qu'il est le seul titulaire légitime du nom de domaine « fh.fr ». Par conséquent, notre client s'oppose au transfert du nom de domaine en cause au requérant.

Nous vous prions de bien vouloir croire, Monsieur, Madame, en l'expression de nos salutations distinguées.».

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. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Identique à la marque française « FH » numéro 15 4 159 613 enregistrée le 24 février 2015 par le Requérant pour la classe 38 ;
- Similaire au nom de domaine <fhapps.cloud> enregistré le 14 mars 2018 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <fh.fr> est identique à la marque française antérieure du Requérant « FH » numéro 15 4 159 613 enregistrée le 24 février 2015 pour la classe 38.

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société TECHCREA SOLUTIONS est titulaire de la marque française « FH » numéro 15 4 159 613 enregistrée le 24 février 2015 pour la classe 38 ;
- Le Requérant est un opérateur de réseaux et services de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- Il n'existe aucune activité ni relation entre le Requérant et le Titulaire ;
- Le nom de domaine <fh.fr> renvoie vers une page web sur laquelle est proposé un formulaire indiquant « <fh.fr> est disponible à la vente, contactez-nous aujourd'hui pour un devis gratuit. Remplissez le formulaire ci-dessous et recevez un devis gratuit. » ;
- Le Titulaire déclare :
 - Avoir « enregistré le nom de domaine « fh.fr » à des fins de spéculation et d'investissement [...] acheter anticipativement plusieurs noms de domaine génériques, soit pour les utiliser à un stade ultérieur de développement, soit pour les revendre de manière profitable » ;
 - Ne pas avoir approché le Requérant pour lui vendre le nom de domaine <fh.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <fh.fr> principalement en vue 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 <fh.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 20 novembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

