



DÉCISION DE L'AFNIC

tchoucks.fr

Demande n° FR-2018-01652

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Madame B.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tchoucks.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 07 décembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 07 décembre 2018

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 31 juillet 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 14 août 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 septembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <tchoucks.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Recto du certificat d'enregistrement et notice complète de la marque française « TCHOUCKS » numéro 4309128 enregistrée le 21 octobre 2016 par le Requéant pour les classes 25, 35 et 37 ;
- Publication au BOPI 17/20 VOL.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée de la marque française « TCHOUCKS » numéro 4309128 ;
- Extrait de la base WHOIS du 17 juillet 2018 du nom de domaine <tchoucks.fr> enregistré le 07 décembre 2017 par le Titulaire ;
- Facture du 05 décembre 2017 de la société OVH au Requéant pour l'enregistrement pour un an des noms de domaine <tchoucks.be>, <tchoucks.com> et <tchoucks.net> ;
- Captures d'écrans du 24 juillet 2018 de pages web vers lesquelles redirige le nom de domaine <tchoucks.fr> ;
- Captures d'écrans du 24 et du 30 juillet 2018 de pages extraites du compte facebook du Requéant ;
- Liste des médaillés d'or du Concours Lépine 2018 comprenant le Requéant pour « TCHOUCKS : Protections décoratives de talons » ;
- Article « L'invention Tchoucks, un bon coup de talon » paru dans SUD OUEST en août 2017 ;
- Résultats obtenus le 24 juillet 2018 dans la base INPI après des recherches de marques « TCHOUCKS » et des recherches de marques enregistrées par le Titulaire ;
- Résultats obtenus le 24 juillet 2018 après une recherche d'entreprises « TCHOUCKS » dans la base SOCIETE.COM ;
- Première page des résultats obtenus le 24 juillet 2018 après une recherche sur le terme « TCHOUCKS » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel du 30 janvier 2017 informant des modalités de connexion au compte associé aux services web relatifs au site <http://www.tchoucks.fr> ;
- Courriel du 03 octobre 2017 informant de l'arrivée à expiration le 10 octobre 2017 des services web relatifs au site <http://www.tchoucks.fr>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine <tchoucks.fr> par le titulaire constituent une violation des dispositions de l'article L-45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI.

I. L'intérêt à agir de la requérante

Le nom de domaine <tchoucks.fr> réservé le 7/12/2017 est strictement identique à la marque française antérieure de la requérante N° 16/4309128 déposée le 21/10/2016 en classes 25, 35 et 37 (Annexes 1 et 2).

Elle exploite cette marque en lien avec les produits et services désignés par sa marque et notamment pour identifier des chaussures, des talons de chaussures et des services de vente au détail et des prestations de pose, de réparation et embellissement de talons. Cette marque n'étant pas enregistrée depuis plus de cinq ans, elle n'est pas soumise à l'obligation d'usage au sens de l'article L. 714-5 du Code de la Propriété intellectuelle qui prévoit qu'« encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Par conséquent, la requérante peut opposer ses droits sur sa marque pour l'ensemble des produits et services désignés en classes 25, 35 et 37.

La requérante a donc un intérêt à agir.

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

a) Atteinte à la marque invoquée par la requérante au sens de l'article L.45-2-2 du CPCE

La requérante est titulaire de la marque française « Tchoucks » N° 16/4309128 du 21/10/2016 qu'elle exploite pour identifier ses produits et services. S'agissant de son exploitation, un article paru le 18/08/2017 dans le journal Sud-Ouest parlait déjà de sa marque (annexes 9 et 10). Ses droits sont donc antérieurs à la date de réservation du nom de domaine litigieux, soit le 7/12/2017 (annexe 3).

Le nom de domaine litigieux est identique à cette marque de fantaisie qui est parfaitement distinctive. De plus, il dirige vers un site Internet actif de vente en ligne de chaussures et accessoires de mode (annexe 4). Ces services sont fortement similaires et complémentaires aux produits et services proposés par la requérante dans le cadre de son activité et couverts par sa marque antérieure en classes 25 et 35, à savoir : « Chaussures ; Chaussures ; talons de chaussures ; Services de vente au détail de prestations de pose, de réparations et embellissement de talons ». Les signes en cause sont donc identiques et les produits et services identiques et similaires. Le titulaire a donc cherché à créer un risque de confusion et à attirer sur son site internet les internautes désireux d'accéder au site officiel de la requérante qu'elle est dans l'impossibilité de créer sous l'extension .fr.

b) l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine au sens de l'article L.45-2-2 du CPCE

Le titulaire du nom de domaine ne détient pas de marque ni de droit de propriété intellectuelle sur le signe « TCHOUCKS » (annexe 5). Il n'existe pas non plus de nom de société TCHOUCKS d'après les recherches effectuées sur le site www.société.com (annexe 5). Le site Internet vers lequel il dirige ne permet d'ailleurs pas d'identifier le nom de la société ou la personne physique qui l'exploite et ce, même en cliquant sur l'onglet « A PROPOS DE NOUS » (annexe 4).

Le titulaire n'a bien entendu pas été autorisé par la requérante à utiliser sa marque et à réserver ce nom de domaine pour y développer une activité concurrente.

Le titulaire n'est pas connu sous ce terme « TCHOUCKS » même en l'absence de droits reconnus sur ce nom. D'ailleurs, la marque qui figure sur la page d'accueil du site Internet en cause est « OUTLE ONLINE » (annexe 4).

De plus, le terme « TCHOUCKS » étant un mot distinctif et arbitraire, il est manifeste que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le titulaire ne peut pas être le fruit du hasard. Il relève bien d'une intention malveillante.

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE, peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait pour le titulaire du nom de domaine :

« - d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement en vue de le vendre, de le louer ou le transférer de quelque manière que ce soit [...] au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement,

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté ou à celle d'une produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur,

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'u nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un

nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine <tchoucks.fr> a été réservé et est utilisé de mauvaise foi dans le but de le revendre à la requérante ou de profiter de la notoriété de sa marque en créant un risque de confusion pour l'internaute. En effet, le choix et la réservation de ce nom de domaine ne sauraient être fortuits, le titulaire ne pouvant ignorer l'existence de la marque, du compte Facebook (Annexe 6) de la requérante créé depuis le 25/10/2016 (annexe 12) et du site vitrine www.tchouck.fr créé en 2017. La requérante avait l'intention de proroger ce nom de domaine correspondant comme le montre un email du 3/10/2017 (annexe 11) de la société de création de sites Internet CMONSITE informant la requérante qu'il convenait de le renouveler avant le 10/10/2017 mais, à l'époque, elle était dans l'attente de subventions pour créer son site marchand et a pris du retard dans l'accomplissement de cette formalité. Quand elle a voulu renouveler ce nom de domaine en décembre 2017, il avait été déjà été réservé par le titulaire actuel. Elle a donc réservé ce nom de domaine pour les extensions .com, .net et .be le 05/12/2017 (annexe 14).

De plus, une simple recherche sur Google à partir du mot clef « TCHOUCKS » démontre que cette dénomination est associée à la requérante et à sa page Facebook qui arrive en tête des résultats (annexe 7).

Enfin, la requérante a remporté la médaille d'or au concours Lépine (annexe 8), ce qui a bien évidemment renforcé sa notoriété et accéléré le développement de son activité sous la marque « Tchoucks ». Par l'exploitation de son nom de domaine, le titulaire nuit donc sciemment à la réputation de la requérante en trompant les internautes qui souhaitent accéder à son site internet. La mauvaise foi du titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE ci-dessus rappelé est donc caractérisée.

→ Le nom de domaine tchoucks.fr ne respecte donc pas les dispositions de l'article L.45-2-2 du CPCE. En conséquence, la requérante sollicite la transmission du nom de domaine <tchoucks.fr> à son profit conformément l'article L.45-6 du CPCE et au règlement SYRELI.».

Le Requéran 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. L'intérêt à agir du Requéran

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

- À la marque française « TCHOUCKS » numéro 4309128 enregistrée le 21 octobre 2016 par le Requéran pour les classes 25, 35 et 37 ;
- Aux noms de domaine commandés par le Requéran le 05 décembre 2017 à savoir : <tchoucks.be>, <tchoucks.com> et <tchoucks.net>.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 <tchoucks.fr> est identique à la marque française antérieure du Requérant « TCHOUCKS » numéro 4309128 enregistrée le 21 octobre 2016 pour les classes 25, 35 et 37.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données SOCIETE.COM et INPI ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <tchoucks.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française « TCHOUCKS » numéro 4309128 enregistrée le 21 octobre 2016 pour les produits tels que « Chaussures ; talons de chaussures » ;
- Le Requérant utilise sa marque dans le cadre de son activité et de son invention « TCHOUCKS : Protections décoratives de talons », médaille d'or 2018 au concours Lépine ;
- Le Requérant est présent sous le nom « TCHOUCKS » dans les médias, réseaux sociaux et en 2017 sur internet avec le site <http://www.tchoucks.fr> ;
- Le Requérant a commandé le 05 décembre 2017 pour un an les noms de domaine : <tchoucks.be>, <tchoucks.com> et <tchoucks.net> ;
- Le nom de domaine du Titulaire <tchoucks.fr> est la reprise à l'identique de la marque française antérieure « TCHOUCKS » du Requérant ;
- Le nom de domaine du Titulaire <tchoucks.fr> renvoie vers un site web proposant en particulier à la vente des chaussures, produits couverts par la marque du Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <tchoucks.fr> principalement 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 avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <tchoucks.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <tchoucks.fr> au profit du Requérant.

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 25 septembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

