



DÉCISION DE L'AFNIC

madwin.fr

Demande n° FR-2018-01596

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DREAMCENTURY ENTERTAINMENT

Le Titulaire du nom de domaine : La société EUROPEAN INTERNET AGENCY LTD

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : madwin.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 01 juillet 2009

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : RegistryGate GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 mai 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 25 mai 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 juin 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <madwin.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* » et le Titulaire ne justifie pas « *d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ».
(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 06 janvier 2018 de la société DREAMCENTURY ENTERTAINMENT immatriculée le 05 mai 2011 sous le numéro 434 076 899 au R.C.S. de Paris après avoir été originellement immatriculée le 09 janvier 2001 au R.C.S. de Nanterre ayant pour gérant Monsieur G. et pour activités « La transmission d'informations et de données commerciales sur réseaux internet, la production et la commercialisation de logiciels » ;
- Extrait Kbis du 21 novembre 2007 de la société MADNETIX immatriculée le 15 octobre 1999 sous le numéro 424 626 554 au R.C.S. de Paris, radiée le 21 novembre 2007 à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 02 novembre 2007, ayant pour associée unique, la société DREAMCENTURY ENTERTAINMENT et pour activités « toutes opérations industrielles commerciales financières mobilières ou immobilières se rapportant à l'audiovisuel, les loisirs et tout support de communication » ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi figurative « MADWIN » numéro 053357265 enregistrée le 27 avril 2005 par la société MADNETIX pour les classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- Inscription au Registre National des Marques numéro 522924 du 04 mai 2010 relative à la transmission totale de propriété par acte authentique de la société MADNETIX à la société DREAMCENTURY ENTERTAINMENT de la marque française « MADWIN » numéro 053357265 ;
- Inscription au Registre National des Marques numéro 591782 du 07 janvier 2013 relative au changement d'adresse de la société DREAMCENTURY ENTERTAINMENT ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi figurative « MADWIN » enregistrée le 14 octobre 2010 sous le numéro 9447475 par le Requérant pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 revendiquant l'ancienneté de la marque française « MADWIN » numéro 053357265 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <madwin.com> enregistré par M. G., gérant du Requérant, le 13 mars 2000 et expirant le 13 mars 2018 ;
- Capture d'écran du 15 mai 2018 de la page d'accueil du site vers lequel renvoie le nom de domaine <madwin.com> ;
- Capture d'écran non datée d'un article extrait du site web <https://www.benefsnets.com> donnant une description, un avis et une note au site internet Madwin.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour Mesdames, Messieurs,

Nous effectuons cette démarche car nous souhaitons redevenir le détenteur du nom de domaine madwin.fr.

En effet, nous avons déjà été propriétaire du nom de domaine madwin.fr en 24/05/2004 via EuroDns, puis nous l'avons perdu pendant l'été 2009 suite à une erreur de renouvellement.

En outre, notre marque MadWin, marque déposée auprès de l'INPI depuis le 27/04/2005 sous le N°053357265, est antérieure au nom de domaine madwin.fr. Cette marque a été déposée sous l'ancien nom de notre société (à savoir la société Madnetix).

Nous avons renouvelée la marque « MadWin » en Europe sous le n° 009447475 en date du 14/10/2010 sous le nom actuel de la notre société, DreamCentury Entertainment.

Qui plus est, notre site internet, www.madwin.com est exploité depuis 2000.

Enfin nous estimons également que le titulaire actuel du nom de domaine concerné ne justifie pas d'un intérêt légitime et a procédé à cet enregistrement dans le seul but de nous revendre le domaine madwin.fr. Si nous effectuons cette demande, c'est que celle-ci est primordiale pour notre société pour un projet à l'international en cours de développement. Le nom de domaine madwin.fr est fondamental pour la reconnaissance du site localisé en France et pour la reconnaissance de qualité.

Vous trouverez ci-dessous et en pièces jointes les différents justificatifs que nous joignons à notre demande :

- PJ 1 : Dépôt de notre marque à l'INPI : « Certificat-Enregistrement-Marque-MadWin »

- PJ 2 : Enregistrement au Registre National des Marques du transfert de Madnetix vers DreamCentury Entertainment : « Enregistrement Registre National Marques »

- PJ 3 : Kbis du transfert de Madnetix vers DreamCentury Entertainment : « Kbis Transfert société »

- PJ 4 : Enregistrement au Registre National des Marques du déménagement de la société DreamCentury Entertainment : « Modification Adresse DCE »

Les pièces 1 à 4 ont pour but de vous prouver l'appartenance de MadWin à notre société.

- PJ 5 : Dépôt de notre marque en Europe : Enregistrement MadWin Europe : « Enregistrement MadWin Europe »

Cette pièce a pour but de vous prouver que nous détenons toujours la marque MadWin.

- PJ 6 : Données Whois

Cette pièce a pour but de vous montrer que le nom de domaine MadWin.com est déposé depuis 2000 par notre société : « Données Whois »

- PJ 7 Capture d'écran d'un annuaire de jeux expliquant que notre site est présent sur le marché du jeu depuis 2000.

- PJ 8 : Capture d'écran de notre site.

Cette capture d'écran est datée de ce jour afin de vous montrer que notre site est toujours exploité.

Je vous remercie de ce que vous pourrez faire pour notre demande.

Cordialement ».

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 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 <madwin.fr> est identique :

- À la composante verbale de la marque française « MADWIN » numéro 053357265 enregistrée le 27 avril 2005 par la société MADNETIX pour les classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42 dont la propriété a été transmise au Requérant en mai 2010 ;
- À la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi figurative « MADWIN » enregistrée le 14 octobre 2010 sous le numéro 9447475 par le Requérant pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 en revendiquant l'ancienneté de la marque française « MADWIN » numéro 053357265 ;
- Au nom de domaine <madwin.com> enregistré par le gérant du Requérant, le 13 mars 2000.

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 <madwin.fr> est identique à la composante verbale de la marque française antérieure « MADWIN » numéro 053357265 enregistrée le 27 avril 2005 pour les classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42 dûment renouvelée par le Requérant via l'enregistrement le 14 octobre 2010 de sa marque de l'Union européenne semi figurative « MADWIN » sous le numéro 9447475 en revendiquant l'ancienneté de ladite marque nationale numéro 053357265.

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 indique avoir été propriétaire du nom de domaine <madwin.fr> de 2004 à 2009 ; cependant, il n'en apporte pas la preuve ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire du nom de domaine <madwin.fr> ne justifie pas d'un intérêt légitime et a procédé à cet enregistrement dans le seul but de le lui revendre ; cependant, il n'en apporte pas la preuve.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a ainsi considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant sur le fondement de l'article L.45-2 2° du CPCE.

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 <madwin.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 27 juin 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

