



DÉCISION DE L'AFNIC

plancha-eno.fr

Demande n°FR-2019-01834

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ENO
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : plancha-eno.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 décembre 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 15 octobre 2019
Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mai 2019 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 Requéranant.
- 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 07 juin 2019.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 04 juillet 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Procuration de la société ENO donnée à la société NAMESHIELD pour le dépôt d'une plainte SYRELI dans le cadre du dossier <plancha-eno.fr> ;
- Extrait Kbis du 31 janvier 2019 de la société ENO immatriculée le 04 janvier 1990 sous le numéro 352 915 037 au R.C.S. de Niort ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <eno.fr> enregistré le 12 mai 2003 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <plancha-eno.com> enregistré le 14 avril 2016 par la société SINABS ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <plancha-eno.fr> enregistré le 25 décembre 2017 sous diffusion restreinte ;
- Notice complète de la marque française « ENO » numéro 4039013 enregistrée le 11 octobre 2013 par la société ENO pour les classes 11, 20 et 21 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « ENO » numéro 1519149 enregistrée le 10 janvier 1989 par la société ENO et dûment renouvelée pour les classes 11, 20 et 21 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne figurative « ENO » numéro 006041727 enregistrée le 10 août 2007 par la société ENO et dûment renouvelée pour les classes 11, 21 et 43 ;
- Capture d'écran de la page « LA PLANCHA ENO DANS LE MONDE » du site web <https://plancha-eno.com> ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site web <http://www.plancha-gaz.com> ;
- Capture d'écran de l'article « Les professionnels de la cuisine optent pour la plancha en inox » publié le 21 juin 2018 sur le site web <http://www.plancha-gaz.com> ;
- Décision SYRELI n° FR-2012-00223 rendue par le Collège le 03 décembre 2012 concernant le nom de domaine <reminiscence-paris.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société ENO (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <plancha-eno.fr> par l'actuel Titulaire (le « Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <plancha-eno.fr> enregistré le 25 décembre 2017 (Annexe 2).

Créée en 1909, l'entreprise ENO est une usine au savoir-faire unique centenaire en émaillage qui conçoit et fabrique des planchas, des cuisinières pour bateaux des appareils de chauffage mobiles au gaz. Seul fabricant de planchas en France à posséder le savoir-faire en émaillage, ENO obtient le label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2011, reconnaissant ainsi le savoir-faire d'excellence d'ENO dans le domaine de l'émaillage, procédé complexe qui mobilise des compétences artisanales très pointues.

Le Requéranant exporte ses produits dans plus de 50 pays notamment ces dernières années sur le marché Nord-américain. En 2006, ENO est également le leader mondial dans la conception d'appareils de cuisson pour le nautisme. (Annexe 3)

Le Requéranant est propriétaire de nombreuses marques enregistrées « ENO » notamment (Annexe 4):

- Marque française verbale « ENO » n° 4039013 enregistrée le 11.10.2013 en classes 11, 20, 21;*
- Marque française verbale « ENO » n° 1519149 enregistrée le 10.10.1989 et dûment renouvelé en classes 06, 11, 19, 20, 21;*
- Marque Européenne semi figurative « ENO » n° 6041727 enregistrée le 10.08.2007 et dûment renouvelé en classes 11, 21, 43;*

Le Requéranant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « ENO », notamment :

- <eno.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 12.05.2003.*
- <plancha-eno.com> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 14.04.2016.*

(Annexe 5)

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <plancha-eno.fr> a été enregistré le 25 décembre 2017 (Annexe 2). Le nom de domaine redirige vers l'adresse <http://www.plancha-gaz.com/> (Annexe 6).

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux <plancha-eno.fr> reprend dans son intégralité le terme ENO pour lequel le Requéranant dispose de droits antérieurs et a donc un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le nom de domaine <plancha-eno.fr> est fortement similaire aux marques antérieures « ENO » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « ENO » dans son intégralité.

En outre, l'ajout du terme « PLANCHA » à la marque du Requéranant ne fait que renforcer le risque de confusion avec le Requéranant dont l'activité principale est la conception et la fabrication de planchas.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Le Requéranant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « ENO ».

Le nom de domaine litigieux <plancha-eno.fr> redirige vers l'adresse <http://www.plancha-gaz.com/> (Annexe 6). Le site internet affiche un contenu en lien à l'activité du Requéranant ainsi que des produits

concurrents (Annexe 7). Le Requéant affirme que le titulaire profite de la marque du Requéant dans le but de détourner les consommateurs vers son site internet.

Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.
Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéant est titulaire de plusieurs marques antérieures « ENO » à l'enregistrement du nom de domaine. En outre, l'association du terme « Plancha » à la marque du Requéant ne fait que renforcer le risque de confusion.

Compte-tenu de l'enregistrement du nom de domaine (association du terme « Plancha » à la marque ENO) et son utilisation (le site propose des produits concurrents au Requéant), le Requéant soutient que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « ENO » au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En conséquence, le Requéant soutient que le Défendeur ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion avec ses marques et services antérieurs. Aussi, le Requéant affirme que le nom de domaine <plancha-eno.fr> a été enregistré en vue d'empêcher le Requéant, propriétaire de la marque « ENO » de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine et essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent. Voir un cas similaire où le Titulaire était un concurrent du Requéant, Décision FR-2012-00223 <reminiscence-paris.fr> (Annexe 8).

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <plancha-eno.fr> à son profit. ».

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. 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 <plancha-eno.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société ENO immatriculée le 04 janvier 1990 sous le numéro 352 915 037 au R.C.S. de Niort ;
- Au nom de domaine <eno.fr> enregistré le 12 mai 2003 par le Requéant ;
- Aux marques du Requéant et notamment :
 - La marque française « ENO » numéro 4039013 enregistrée le 11 octobre 2013 pour les classes 11, 20 et 21 ;
 - La marque française semi-figurative « ENO » numéro 1519149 enregistrée le 10 janvier 1989 et dûment renouvelée pour les classes 11, 20 et 21.

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 constate que le nom de domaine <plancha-eno.fr> est similaire aux marques françaises antérieures du Requéant et notamment à la marque française « ENO » numéro 4039013 enregistrée le 11 octobre 2013 et exploitée pour des produits de « appareils de cuisson électriques ou à gaz etc. », car il est composé du terme « plancha », plaque chauffante pour faire griller des aliments, produit protégé par les marques du Requéant, et de la marque « ENO » reprise à l'identique.

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

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 selon le Requéant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <plancha-eno.fr> ;
- Ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques antérieures « ENO » exploitée pour des produits de « appareils de cuisson électriques ou à gaz tels que des réchauds, cuisinières, fours, grills, plaques, barbecues, pierre de lave pour barbecues, réchauffeurs, pierres de cuisson chauffées électriquement ou par le gaz etc. » ;
- Le Requéant présente son activité sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <plancha-eno.com> ;
- Le nom de domaine <plancha-eno.fr> est composé du terme « plancha », plaque chauffante pour faire griller des aliments, produit protégé par les marques du Requéant, et de la marque « ENO » reprise à l'identique ;
- Le Requéant indique que « *le nom de domaine <plancha-eno.fr> redirige vers l'adresse <http://www.plancha-gaz.com> » ;*
- Le site web <http://www.plancha-gaz.com> présente différents modèles de planchas, produits concurrents à ceux proposés par le Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en associant le terme « plancha » à la marque « ENO » du Requéant et en présentant, sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <plancha-eno.fr>, des produits concurrents à ceux proposés par le Requéant, ne pouvait ignorer l'existence des droits de ce dernier.

Par ailleurs, les pièces fournies par le Requéant permettent de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <plancha-eno.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <plancha-eno.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 15 juillet 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

