



DÉCISION DE L'AFNIC

mitabaya.fr

Demande n° FR-2019-01826

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société RESIDENCES FABLAU

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mitabaya.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 novembre 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 novembre 2019

Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 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 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 24 mai 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 juin 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Mandat donné par le Requérant à la société DIGDEO pour la procédure SYRELI ;
- Copie de la carte nationale d'identité de la personne physique représentant la société DIGDEO pour le Requérant ;
- Copie de la carte nationale d'identité de la gérante du Requérant ;
- Extrait Kbis du 02 mai 2019 de la société RESIDENCES FABLAU immatriculée le 22 novembre 1999 sous le numéro 425 105 160 au R.C.S. de Paris dont l'établissement principal porte l'enseigne « MITABAYA » pour des activités de « vente au détail, négoce en gros demi gros import export d'objets de décoration tissus d'ameublement luminaires mobilier tableaux tous objets de la maison articles de mode livres accessoires gadgets » ;
- Extrait Kbis du 02 décembre 2018 de la société DIGDEO immatriculée le 07 avril 2010 sous le numéro 521 582 833 au R.C.S. de Versailles ;
- Publications aux BOPI 01/15 et BOPI 01/32 ainsi que la notice complète de la marque française expirée « MITABAYA » numéro 3087499 enregistrée par le Requérant le 08 mars 2001 pour les classes 20, 24 et 25 ;
- Facture du 16 octobre 2012 envoyée par le bureau d'enregistrement au Requérant relative au renouvellement pour 2 ans du nom de domaine <mitabaya.fr> ;
- Facture du 25 octobre 2014 et courriel de commande envoyés par le bureau d'enregistrement au Requérant relatifs au renouvellement pour 1 an du nom de domaine <mitabaya.fr> ;
- Facture et courriel d'avril 2016 du bureau d'enregistrement à Madame X. relatifs au renouvellement des noms de domaine <mitabaya.fr> et <mitabaya.com> ;
- Courriel de février 2011 du bureau d'enregistrement du nom de domaine <mitabaya.fr> confirmant sa redirection vers le site web <http://www.mitabaya.com> ;
- Courriel de septembre 2016 du bureau d'enregistrement du nom de domaine <mitabaya.fr> relatif à son renouvellement sous peine d'expiration le 25 octobre 2016 ;
- Courriel de septembre 2018 du bureau d'enregistrement du nom de domaine <mitabaya.fr> relatif à un problème de paiement affectant son renouvellement ;
- Echange de courriels entre le Requérant et son représentant au sujet du problème de paiement affectant le renouvellement du nom de domaine <mitabaya.fr> ;
- Courriel du 11 décembre 2015 de notification d'informations du bureau d'enregistrement à ses clients.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Mitabaya ci-après nommée le « Requérant » a mandaté la société DigDeo SAS soutient que l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine mitabaya.fr par l'actuel « Titulaire » 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 »

I. Intérêt à agir du Requérant

Le « Requérant » dispose des noms de domaine mitabaya.com et mitabaya.fr depuis au moins 2011 (mail à Indom confirmant la redirection du mitabaya.fr vers mitabaya.com).

En 2012, le domaine mitabaya.fr est renouvelé auprès d'Indom pour deux années.

En 2014, le domaine mitabaya.fr est renouvelé auprès de NetNames (après fusion d'Indom dans l'entreprise anglaise CSC Digital Brand Services).

En 2015, pas de facture communiquée par le Requérant mais une communication à destination des clients de NetNames pour les informer d'un piratage du système d'information de leur système informatique a eu lieu.

En 2016, les domaines mitabaya.com et mitabaya.fr sont renouvelés pour une année auprès de SpeedNames (autre entité de NetNames). En 2017 pas de facture communiquée par le Requérant.

En 2018 message de SpeedNames demandant le paiement pour le renouvellement, le Requérant venant de transférer la gestion du mitabaya.com ainsi que l'hébergement du site associé chez DigDeo, demande à son webmaster ce qu'elle doit faire de la relance de SpeedNames pour le mitabaya.fr. Ce dernier lui répond de ne pas payer le renouvellement à SpeedNames puisque le domaine est géré par DigDeo. Le requérant ne paiera pas la facture du domaine mitabaya.fr auprès de SpeedNames et le domaine se retrouvera à nouveau disponible aux alentours de fin octobre 2018. Côté DigDeo seule la gestion du renouvellement du domaine mitabaya.com avait été demandé et réalisé.

Le 23 novembre 2018, le nom de domaine mitabaya.fr est réservé par le Titulaire actuel. Le site mitabaya.fr actuellement détenu par le Titulaire présente un site e-commerce de vêtements de sports (cyclisme, extérieur, basket, ...).

Le Requérant s'est retrouvé en position de mauvais conseil sur le renouvellement du domaine mitabaya.fr. Le Requérant dispose d'une marque enregistrée auprès de l'INPI numéro 3087499 sur la dénomination « Mitabaya » pour les classes 20, 24 et 25 déposée en 2001 et expiré en 2011.

Et d'une marque numéro 4270321 sur la même dénomination « Mitabaya » pour les classes 3, 14 et 25 déposée en 2016 encore en cours de validité.

La catégorie 25 de la classification de Nice désignant les « Vêtements » avec notamment les termes : gants, chaussettes, chaussons, chaussures de sport, sous-vêtements.

II. Le Titulaire ne dispose d'aucun droit ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Requérant se trouve lésé par ce site qui profite du référencement du site mitabaya.com sur les moteurs de recherche dont la seule différence réside dans l'extension du domaine (TLD) avec le site du Titulaire.

Le Titulaire du site mitabaya.fr exploite la marque Mitabaya sans accord du Requérant dépositaire de la marque.

Le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique la marque « Mitabaya » du Requérant. A la connaissance du Requérant :

- la dénomination « Mitabaya » ne correspond pas au nom du Titulaire et celui-ci n'est pas connu sous ce nom.

- le Titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination « Mitabaya » que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale.

- il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et le Requérant pouvant justifier la réservation du nom de domaine mitabaya.fr

III. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant bénéficie depuis le début 2010 d'une notoriété indiscutable sur la marque Mitabaya.

En renouvelant le domaine mitabaya.fr peu de temps après la confusion du Requérant sur le renouvellement de ce domaine, le Titulaire agit de mauvaise foi pour profiter de l'erreur commise par le Requérant et ainsi bénéficier d'une partie du trafic venant des moteurs de recherche à destination du Requérant. L'enregistrement du domaine litigieux a été fait de mauvaise foi au mépris du droit de marque du Requérant.

Des faits techniques tendent à démontrer que le Titulaire utilise des noms de domaines non renouvelés pour capter du trafic pour d'autres sites.

- le site www.mitabaya.fr pointe sur l'adresse IP 184.154.11.138

- le même serveur héberge le site www.paysagesdeguyane.fr sur l'IP 184.154.11.138
- l'url www.paysagesdeguyane.fr renvoie vers le site www.maillotcyclisme-pascher.com
`curl -X GET -I www.paysagesdeguyane.fr`
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Mon, 13 May 2019 17:15:53 GMT
Server: Apache/2.2.29 (Unix) mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4
Location: <http://www.maillotcyclisme-pascher.com/406.shtml>
Content-Length: 256
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

- le serveur qui héberge le site <http://www.maillotcyclisme-pascher.com/> héberge deux autres sites en langue italienne sur plusieurs domaines en .it Le site www.mitabaya.fr ne fait pas de redirection et présente directement le contenu du site www.maillotcyclisme-pascher.com sans aucune transformation.

Le site du Titulaire ne précise aucune mention légale pourtant obligatoire, seule une adresse de contact Gmail est présentée.

Pour toutes les raisons exprimées ci-dessus, le Requéant est fondé à demander à ce que le domaine litigieux enregistré et utilisé de mauvaise foi lui soit transféré pour son usage comme cela était le cas avant le manquement du renouvellement.».

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 <mitabaya.fr> est identique à l'enseigne « MITABAYA » de l'établissement principal du Requéant, la société RESIDENCES FABLAU immatriculée le 22 novembre 1999 sous le numéro 425 105 160 au R.C.S. de Paris.

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant fournit des pièces relatives à l'enregistrement de la marque française « MITABAYA » numéro 3087499 enregistrée par le Requéant le 08 mars 2001 pour les classes 20, 24 et 25 ; or, cette marque est expirée et n'est plus en vigueur ;

- Le Requérant déclare avoir une marque « MITABAYA » en cours de validité enregistrée en 2016 sous le numéro 4270321 pour les classes 3, 14 et 25 ; cependant aucune pièce n'est fournie pour attester de l'existence de cette marque.

Le Requérant ne fournit donc aucune pièce permettant d'étayer l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

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 considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <mitabaya.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 03 juillet 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

