



DÉCISION DE L'AFNIC

esomet.fr

Demande n° FR-2019-01891

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ESOMET

Le Titulaire du nom de domaine : La société ESOMET

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : esomet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 mars 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 02 mars 2020

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 septembre 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 27 septembre 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Emilie TURBAT (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 24 octobre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <esomet.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

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

- Pouvoir du Requérent donné à la société NAMESHIELD pour le représenter devant l'Afnic dans le cadre de la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 05 juin 2019 de la société ESOMET immatriculée le 09 janvier 2004 sous le numéro 451 489 165 au R.C.S. de Paris et ayant pour activités : « Procéder en tous pays à toutes opérations d'achat et de vente de biens ou matériels de toute nature, prendre toutes participations, participer directement ou indirectement à toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, mobilières ou immobilières » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <esomet.fr> enregistré le 02 mars 2019 par la société ESOMET ;
- Capture d'écran de la page « Specialized Trade Solutions » du site web <https://www.bnpparibas.ch> ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <esomet.fr> ;
- Résultat obtenu après une recherche effectuée sur les Pages Jaunes portant sur l'adresse postale du Titulaire.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société ESOMET (le « Requérent ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <esomet.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 Requérent soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <esomet.fr> enregistré le 2 mars 2019 (Annexe 2).

En effet, le Requérent dispose d'un droit sur le terme ESOMET, puisqu'il s'agit de la dénomination sociale du Requérent, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 451 489 165 depuis le 9 janvier 2004 (annexe 1).

Le Requérent est une filiale du groupe BNP PARIBAS spécialisée dans la monétisation des stocks de matières premières des entreprises de la filière matières premières (Annexe 3).

Le Requérent a constaté que le nom de domaine <esomet.fr> a été enregistré le 2 mars 2019 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page sur laquelle le Titulaire tente de se faire passer pour le Requérent, en utilisant son adresse postale, ainsi que son numéro de SIRET et de TVA (Annexe 4).

Le Requérent soutient que le nom de domaine litigieux <esomet.fr> intègre la dénomination ESOMET dans son intégralité, sans ajout ni modification.

Par conséquent, le Requérent dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <esomet.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <esomet.fr> est identique à la dénomination sociale antérieure ESOMET. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la dénomination sociale dans son intégralité, sans ajout ni modification.

Il est communément admis que l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble selon laquelle le nom de domaine litigieux est lié au Requérant, ce dernier étant une société exerçant son activité en France.

Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine est identique à la dénomination sociale antérieure « ESOMET » sur laquelle le Requérant a des droits.

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

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <esomet.fr> le 2 mars 2019, soit de nombreuses années après la création de Requérant (Annexe 1).

En outre, le Titulaire a usurpé l'identité du Requérant, en s'identifiant comme la société ESOMET lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 2), ainsi qu'en utilisant le nom de domaine litigieux dans le but de renvoyer les internautes vers un contenu faisant référence au Requérant et à son activité (Annexe 4).

Le Requérant indique qu'aucune société ESOMET n'a pour adresse « [adresse] ». De plus, l'adresse indiquée par le Titulaire dans le Whois n'existe pas en tant que telle, puisque le « [adresse] » est situé dans le [numéro] arrondissement de Paris, et a donc pour code postal « [code postal] » (Annexe 5).

Par ailleurs, le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme ESOMET.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <esomet.fr> est composé de la reprise de la dénomination sociale antérieure ESOMET dans son intégralité (Annexe 1) et redirige vers un contenu faisant référence au Requérant (Annexe 4).

En effet, le Titulaire utilise sur le site internet l'adresse du siège social du Requérant, ainsi que son numéro de TVA et de SIRET (Annexes 1 et 4).

Dès lors, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la dénomination sociale ESOMET du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec celle-ci.

Par ailleurs, en usurpant l'identité du Requérant, le Titulaire créé un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute afin de le tromper, notamment en l'invitant à envoyer des emails à des adresses emails contrôlées par lui, créant ainsi un contact avec des éventuels clients ou partenaires du Requérant.

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <esomet.fr> principalement dans le but d'usurper l'identité du Requérant et de profiter de sa renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <esomet.fr> à son profit.».

Le Requérant 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 <esomet.fr> est identique à la dénomination sociale du Requéran, la société ESOMET immatriculée le 09 janvier 2004 sous le numéro 451 489 165 au R.C.S. de Paris et ayant pour activités : « *Procéder en tous pays à toutes opérations d'achat et de vente de biens ou matériels de toute nature, prendre toutes participations, participer directement ou indirectement à toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, mobilières ou immobilières* ».

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

Le Collège constate que le Requéran développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <esomet.fr> sur son signe distinctif « ESOMET », dénomination sociale.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <esomet.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que la dénomination sociale en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requéran justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requéran, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <esomet.fr> est la reprise identique et postérieure du signe distinctif « ESOMET », dénomination sociale du Requéran ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requéran sur la dénomination sociale « ESOMET » depuis le 09 janvier 2004, date d'immatriculation sous le numéro 451 489 165 au RCS de Paris ;
- Le Requéran, la société ESOMET a pour activités de « *Procéder en tous pays à toutes opérations d'achat et de vente de biens ou matériels de toute nature, prendre toutes participations, participer directement ou indirectement à toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, mobilières ou immobilières* » ;
- Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui et qu'il ne dispose d'aucune autorisation pour enregistrer le nom de domaine <esomet.fr> ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <esomet.fr> est une page web sur laquelle le Titulaire :

- Se présente comme « ESOMET », « Grossiste spécialisé dans le secteur d'activité des intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques, tous types de produits, alimentaires et non alimentaires » ;
- Communique ses coordonnées en tout point identique à celles du Requérant.

Au visa de l'article 1240 du code civil, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <esomet.fr> en reprenant à l'identique le signe distinctif antérieur « ESOMET », dénomination sociale du Requérant et ce, en induisant un risque de confusion dès lors que le nom de domaine renvoie vers un site web dont les coordonnées de contact sont en tout point celles du Requérant.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <esomet.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <esomet.fr> au profit du Requérant, la société ESOMET.

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 29 octobre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

