



DÉCISION DE L'AFNIC

smiledirectclub.fr

Demande n° FR-2020-01950

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SMILEDIRECTCLUB LLC

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : smiledirectclub.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 novembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 janvier 2020 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 21 janvier 2020.

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), Régis MASSÉ et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 février 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

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

- Notice complète de la marque de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 015998231 enregistrée le 21 décembre 2016 par le Requéérant pour les classes 9 et 10 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017979614 déposée le 02 novembre 2018 par le Requéérant pour les classes 5, 9 et 44 et ayant fait l'objet de deux oppositions ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017980733 déposée le 07 novembre 2018 par le Requéérant pour les classes 5, 9 et 44 et ayant fait l'objet de deux oppositions ;
- Information de présentation de la société SMILEDIRECTCLUB dont la source est inconnue ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <smiledirectclub.com> enregistré le 02 février 2015 par le Requéérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <smiledirectclub.fr> enregistré le 02 novembre 2017 par Monsieur D. ;
- Résultats obtenus le 16 janvier 2020 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <smiledirectclub.fr> ;
- Echanges de courriels du 09 au 10 novembre 2019 entre les Parties concernant le nom de domaine <smiledirectclub.fr>.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«I. Informations et droits de la société SmileDirectClub LLC (la requérante)

La société SmileDirectClub LLC régie par les Lois de l'Etat du Tennessee (USA) est titulaire de plusieurs droits portant sur la dénomination SMILE DIRECT CLUB, exploités pour proposer des prestations orthodontiques via le site internet suivant : <http://smiledirectclub.com>.

Cette société est à ce titre titulaire des droits suivants, ayant effets en France (Annexe 1) :

- *Marque de l'Union Européenne SMILE DIRECT CLUB n°015998231 déposée le 21/12/2016 en classes 9 et 10 ;*
- *Nom de domaine <smiledirectclub.com> enregistré le 02/02/2015 ;*
- *Marque de l'Union Européenne SMILE DIRECT CLUB n° 017979614, déposée le 02/11/2018, en classes 05, 09 et 44, et SMILE DIRECT CLUB + LOGO n° 017980733, déposée le 07/11/2018, en classes 05, 09 et 44.*

La société SmileDirectClub LLC a été créée en 2014 par Monsieur K. et Monsieur F. Elle est basée à Nashville dans l'Etat du Tennessee aux Etats-Unis. A compter de 2016, cette société a rapidement capitalisé sur la locution Smile Direct Club en réservant d'une part la dénomination sociale et en déposant d'autre part plusieurs marques à échelle mondiale, pour proposer des soins orthodontiques et des produits connexes, tels que les produits de blanchiment (Annexe 2).

La société SmileDirectClub fait partie des leaders sur le marché de l'industrie orthodontique dans le monde entier. Elle représente à ce jour 95% de l'industrie des gouttières dentaires ayant la particularité de pouvoir être posées à domicile. Elle recense 5 400 employés et 366 boutiques à travers le monde. Par ailleurs, cette société est pionnière d'un modèle de gouttière dentaire commercialisé à un prix inférieur (de l'ordre de 60%) aux prix actuellement pratiqués par les autres praticiens sur ce marché. Les produits qu'elle propose sont directement livrés aux consommateurs conformément à l'ordonnance que ce dernier aura reçue du dentiste ou de l'orthodontiste dûment autorisé à pratiquer au sein du territoire sur lequel se trouve le client. Egalement, cette société propose un service de télédentisterie qui permet de superviser à distance les soins cliniques autorisés par les dentistes et les orthodontistes reconnus.

En l'espèce, la plainte est basée sur l'usage de la marque SMILE DIRECT CLUB ainsi que sur la marque de l'Union européenne SMILE DIRECT CLUB.

En outre, les droits antérieurs de la requérante et les nouvelles demandes récemment déposées démontrent la volonté de cette société américaine d'étendre la protection de cette dénomination à échelle mondiale. Les marques SMILE DIRECT CLUB et le nom commercial du même nom sont utilisés de manière intensive dans le monde. La communication relative à leur activité est principalement effectuée sur leur site internet <http://smiledirectclub.com> (Annexe 2).

Les fondateurs de cette structure, au regard de leurs investissements financiers et du temps consacré, ont intensifié au fil des années la promotion des produits et services couverts par la marque SMILE DIRECT CLUB. A titre d'exemple, depuis 2016 le requérant a investi environ 400 millions de dollars US dans le cadre des dépenses liées au marketing.

II. Informations sur le nom de domaine litigieux <smiledirectclub.fr>

Le nom de domaine litigieux <smiledirectclub.fr> a été enregistré le 2 novembre 2017 au nom de Monsieur D. auprès d'un bureau d'enregistrement allemand 1API GmbH (annexe 3).

Le nom de domaine inactif à ce jour est actuellement en vente. Il contient par ailleurs différents liens qui renvoient pour la majorité à des sites Internet en lien avec des prestations d'orthodontie (annexe 4).

III. Appréciation du risque de confusion

Force est de constater que ce nom de domaine est identique d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel à la marque SMILE DIRECT CLUB et au nom de domaine smiledirectclub.com mentionnés ci-avant. Ce nom de domaine reprend en effet l'intégralité de la locution sur laquelle capitalise la société SmileDirectClub LLC depuis de nombreuses années.

Les signes à comparer sont donc identiques.

Nous rappelons à cet égard qu'il est de jurisprudence constante que la présence l'élément .fr n'est pas de nature à éviter le risque de confusion avec les droits antérieurs dans la mesure où cet élément sera aisément compris par les consommateurs comme indicateur géographique de la France.

Dès lors, les consommateurs seront susceptibles d'établir un lien entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs de la société SmileDirectClub LLC.

Par ailleurs, le nom de domaine <smiledirectclub.fr> a été enregistré en novembre 2017 sans le consentement préalable de la société SmileDirectClub LLC, titulaire de droits dans l'Union Européenne depuis le 21/12/2016. En outre, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a aucun intérêt légitime à détenir une telle dénomination, puisqu'il ne détient aucun droit sur SMILE DIRECT CLUB à titre de patronyme ou de marque (voir notre recherche sur les bases françaises – Annexe 5).

Dans ce contexte, la requérante a contacté le titulaire de ce nom de domaine de manière anonyme pour l'informer de ses droits sur la locution SMILE DIRECT CLUB et se renseigner sur le statut du

nom de domaine (en vente ou non). Une personne dénommée [nom] a immédiatement répondu qu'il était effectivement en vente et qu'il accepterait de le transférer pour un montant de l'ordre de 90 000 dollars US (Annexe 6).

L'enregistrement du nom de domaine litigieux <smiledirectclub.fr > a donc clairement été effectué dans le but unique de le céder à un prix exorbitant au requérant, ce qui démontre la mauvaise foi du titulaire de ce nom de domaine.

En effet, nous notons que l'enregistrement d'un nom de domaine en .fr est proposé au prix de 15 EUR environ par la plupart des bureaux d'enregistrement.

Cette différence de prix prouve donc clairement la mauvaise foi du déposant du nom de domaine litigieux.

Il ressort de tout ce qui précède que le nom de domaine <smiledirectclub.fr> a été réservé à des fins frauduleuses. La société SmileDirectClub LLC requiert par conséquent le transfert dudit nom de domaine 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 a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <smiledirectclub.fr> était identique :

- Aux marques du Requéant à savoir à :
 - La marque de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 015998231 enregistrée le 21 décembre 2016 pour les classes 9 et 10 ;
 - La marque de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017979614 déposée le 02 novembre 2018 pour les classes 5, 9 et 44 ;
 - La marque de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017980733 déposée le 07 novembre 2018 par le Requéant pour les classes 5, 9 et 44 ;
- Au nom de domaine <smiledirectclub.com> enregistré le 02 février 2015 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège note que le Requéant, la société SMILEDIRECTCLUB LLC est immatriculée aux Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société SMILEDIRECTCLUB LLC ait un intérêt à agir, elle ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'était pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

V. Décision

Le collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <smiledirectclub.fr> au profit du Requérent était inapplicable et a donc rejeté cette demande.

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 13 mars 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

