



DÉCISION DE L'AFNIC

patronyme-bet.fr

Demande n° FR-2020-02000

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Monsieur X.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : patronyme-bet.fr*

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 janvier 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 janvier 2021

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

* Le nom de domaine objet du présent dossier SYRELI étant constitué du patronyme du Requérant, le nom de domaine <patronyme-bet.fr> est un nom de domaine fictif utilisé à des fins d'anonymisation pour publication de la décision ; ce nom de domaine est sans aucun lien avec celui enregistré, le cas échéant, par son titulaire.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 mars 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 14 avril 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 mai 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Pouvoir donné pour la procédure SYRELI ;
- Capture d'écran des informations extraites du site web <https://www.pagesjaunes.fr> sur la société [dénomination] immatriculée en 2014 dont le Titulaire est le gérant ;
- Notice complète de la marque française « [PATRONYME] » numéro 92402032 enregistrée le 21 janvier 1992 par Monsieur X. et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 8 à 12, 16, 21, 24, 27 à 30, 32 à 34, 37, 38 et 41 ;
- Notice complète de l'Union européenne « [PATRONYME] » numéro 9891631 enregistrée le 13 avril 2011 par Monsieur X. pour les classes 6, 7 et 42 ;
- Tableau des marques « [PATRONYME] » par pays dans le monde mis à jour au 1^{er} avril 2019 ;
- Liste de noms de domaine « [PATRONYME] » ayant le Requérant pour titulaire ;
- Capture d'écran de l'extrait de la base whois du nom de domaine <patronyme-bet.fr> enregistré le 19 janvier 2020 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <patronyme-bet.fr> ;
- Courte biographie « Prénom PATRONYME : un designer de renom » de décembre 2018 et titre de l'ouvrage « Le cas Prénom PATRONYME ou de la construction de la notoriété » ;
- Exemples de créations du Requérant dans le domaine de l'aménagement et de la rénovation de bâtiments en 2002, 2016 et 2018 ;
- Rapports d'audience de 2015 à 2018 sans mention de l'objet auxquels ils se rapportent ;
- Echange de courriels électroniques entre le représentant du Requérant et le Titulaire du 16 au 20 mars 2020 relatifs au nom de domaine <patronyme-bet.fr> ;
- Décision rendue le 19 avril 2016 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2016-0319 relative au nom de domaine <patronyme-brand.com>, produite en langue anglaise.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«En application de l'article L 45-2 du code des postes et des communications électroniques, le Requérant estime que l'enregistrement du nom de domaine « patronyme-bet.fr » par le Titulaire est susceptible de porter atteinte tant à ses droits de propriété intellectuelle qu'à ses droits de la

personnalité en reprenant à l'identique son nom patronymique.

A cet égard, le Requérant souhaite rappeler qu'il est un désigner de renom, connu dans le monde entier (voir documents 1) et en particulier pour ses interventions dans la rénovation et l'aménagement de bâtiments principalement des hôtels ou des boutiques (voir document 2).

Outre sa renommée dans le domaine de l'architecture, le Requérant est également titulaire de plusieurs marques PATRONYME dans le domaine de l'architecture et/ou de la construction (classes 42 et 37 de la classification internationale), déposées un peu partout dans le monde et en particulier en France et ce depuis de très nombreuses années (voir documents 3, 3bis, 3ter). Dans le cadre d'une procédure UDRP, l'OMPI a reconnu que le Requérant a des droits sur le signe PATRONYME qui est largement connu et arbitraire (voir document 4, Page 5, 3eme Paragraphe : « ...has statutory rights in the mark PATRONYME... (which is) ... widely known and arbitrary »)

Par ailleurs, il est titulaire de nombreux noms de domaine PATRONYME ou intégrant PATRONYME (voir document 5) et en particulier il exploite intensivement patronyme.com et patronyme.fr (voir document 6 : 290. 000 utilisateurs en 2018- source Google Analytics).

Dans le cadre de la surveillance des noms de domaine, le Requérant a identifié la réservation en janvier dernier, du nom de domaine starck-bet.fr (voir document 7) qui reprend à l'identique le nom patronymique et la marque PATRONYME associé au terme « bet » qui évoque davantage les « paris » que les « bureaux d'étude » pour le public français. Qu'en tout état de cause, que le terme « bet » soit compris comme « bureau d'étude » ou « pari » il ne vient que souligner et/ou décliner le terme principal PATRONYME qui renvoie indubitablement au nom du Requérant, à sa marque et à ses noms de domaine.

L'atteinte portée aux droits du Requérant n'est pas atténuée par l'exploitation effective du nom litigieux par la société éponyme; en effet, l'activité de la société PATRONYME BET peut tout à fait être associée à celles de M. X.. Il convient de noter par exemple que la société a une activité de « conception » et mentionne à cet égard son intervention dans des hôtels et concessions automobiles (voir document 8) que M. X. aurait tout à fait pu concevoir.

Le Requérant s'est rapproché du Titulaire pour s'assurer que le choix de PATRONYME intégré dans un nom de domaine avait une justification tel que se référant notamment au nom patronymique de son titulaire.

Force est de constater que les explications du Titulaire concernant le choix de PATRONYME BET n'apparaissent pas de nature à donner une base légale au choix de ce nom de domaine. (Voir document 10)

Le Titulaire justifie ainsi son choix comme suit :

« [ACCRONYME] pour société

[ACCRONYME] Aménagement Réhabilitation Construction

[ACCRONYME] [patronyme]

Bet pour Bureau d'étude qui sera bientôt modifié en Ingénierie

et désolé s'il y a un clin d'oeuil, c'est pour [PATRONYME] dans IRON MAN ! »

Le découpage de PATRONYME tel que proposé par le Titulaire et la soi-disante référence à [Prénom Nom] héros de Iron Man orthographié à l'identique du nom patronymique du Requérant n'apparaît pas du tout convaincant et relève d'une argutie qui n'arrive pas à masquer l'intention déloyale de profiter de la notoriété du Requérant.

Si le Titulaire entend invoquer l'existence de la dénomination sociale PATRONYME BET depuis 2014 pour contester la demande du Requérant, cet argument ne saurait être retenu. En effet, une dénomination sociale a une vocation strictement administrative d'identification d'une personne morale. L'enregistrement d'un nom de domaine n'a pas du tout la même logique ; le nom de domaine est en quelque sorte l'enseigne numérique de la société jouant un rôle d'identification de la société auprès de la clientèle.

L'absence de justification légitime de la référence à PATRONYME, l'enregistrement soudain de

patronyme-bet.fr par le Titulaire quelques années après sa constitution établissent qu'il souhaite profiter de la notoriété du Requéran et en particulier de son excellent référencement internet pour donner de l'ampleur à son entreprise qui apparaît confidentielle au vu des informations publiques (Voir document 9 : aucun salarié, chiffre d'affaires compris entre 51 à 99 Keuros, résultat net : 5 à 9 Keuros)

C'est pourquoi, le Requéran estime qu'il est parfaitement légitime à solliciter la suppression du nom de domaine litigieux compte tenu du risque de confusion avec ses propres droits sur le signe PATRONYME particulièrement notoire dans le domaine de la construction et la démarche dépourvue de légitimité du Titulaire dans le choix de PATRONYME BET à titre de nom de domaine.

Le Requéran entend également souligner que l'association de PATRONYME et BET est également de nature à lui porter préjudice en terme d'image dans la mesure où un tel nom de domaine évoque un site un peu subversif associant PATRONYME et paris. Pour cette raison également, le Requéran estime qu'il convient de supprimer le nom de domaine litigieux. »

Le Requéran a demandé la suppression 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 <patronyme-bet.fr> est similaire :

- Au nom patronymique du Requéran ;
- Aux marques du Requéran suivantes :
 - o La marque française « PATRONYME » numéro 92402032 enregistrée le 21 janvier 1992 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 8 à 12, 16, 21, 24, 27 à 30, 32 à 34, 37, 38 et 41;
 - o La marque de l'Union européenne « PATRONYME » numéro 9891631 enregistrée le 13 avril 2011 pour les classes 6, 7 et 42.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <patronyme-bet.fr> est similaire :

- tant au nom patronymique du Requéran « PATRONYME » ;
- qu'à ses marques antérieures : la marque française « PATRONYME » numéro 92402032 enregistrée le 21 janvier 1992 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 8 à 12, 16, 21, 24, 27 à 30, 32 à 34, 37, 38 et 41 et la marque de l'Union européenne « PATRONYME »

numéro 9891631 enregistrée le 13 avril 2011 pour les classes 6, 7 et 42 ;
- car il est composé du terme « PATRONYME » dans son intégralité et d'un sigle de trois lettres « bet ».

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 exerce sous son patronyme connu tant nationalement qu'internationalement :
 - Son patronyme signe plus de 10 000 créations ;
 - Il fait l'objet d'une biographie en 2018 et d'un ouvrage en 2001 ;
 - Son nom est enregistré comme termes de nombreuses marques et de nombreux noms de domaine avec en particulier sa marque française éponyme enregistrée en 1992 et régulièrement renouvelée depuis.
- Les marques antérieures « PATRONYME » couvrent en particulier les produits et services suivants : « *Construction d'édifices, travaux publics, dessins industriels, conseil en construction, architecture, établissement de plans de construction* » ;
- Le Requérant fournit une décision extra-judiciaire dans laquelle sa marque éponyme est qualifiée en 2016 de « largement connue et arbitraire » ;
- Le nom de domaine <patronyme-bet.fr> est constitué de la reprise intégrale du nom patronymique du Requérant « PATRONYME » et du sigle de trois lettres « bet » ;
- Dans ses échanges avec le Requérant, le Titulaire explique que le nom de domaine <patronyme-bet.fr> a été constitué en suivant la logique suivante : « *[acronyme] pour société. [acronyme] Aménagement Réhabilitation Construction. [acronyme] pour l'initiale de son patronyme et Bet pour Bureau d'étude qui sera bientôt modifié en Ingénierie* » ; les services couverts par les lettres « ARC Aménagement Réhabilitation Construction » peuvent faire référence aux domaines d'activité du Requérant sous son patronyme connu et aux services couverts par ses marques ;
- Le nom de domaine <patronyme-bet.fr> correspond à la dénomination sociale et au nom commercial de la société créée par le Titulaire en 2014 pour une activité d'ingénierie électrique du bâtiment alors que le Requérant et ses marques sont déjà connus ;
- Le nom de domaine <patronyme-bet.fr> renvoie vers le site web du Titulaire proposant des services pouvant faire référence à ceux couverts par les marques du Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant le nom et la marque éponyme « PATRONYME » du Requérant, créateur connu nationalement et internationalement, pour constituer le nom de domaine <patronyme-bet.fr> renvoyant vers un site web proposant des activités pouvant faire référence à celles du Requérant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <patronyme-bet.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelles du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <patronyme-bet.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 26 mai 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

