



DÉCISION DE L'AFNIC

detasultra.fr

Demande n° FR-2020-01967

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DETAS SARL

Le Titulaire du nom de domaine : La société IASON AG

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : detasultra.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 janvier 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 21 janvier 2021

Bureau d'enregistrement : united-domains AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 février 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 février 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 mars 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 mars 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Pouvoir donné par le Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Fiche de renseignements extraite le 10 février du site web <https://www.societe.com> sur la société DETAS immatriculée le 20 mai 2009 sous le numéro 512 374 349 au RCS de Nice et ayant comme activités : « Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A) » ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine :
 - <detas.fr> enregistré le 28 mai 2009 par le Requérant ;
 - <detasultra.co.uk> enregistré le 21 janvier 2019, extrait fourni sans identification du titulaire ;
 - <detasultra.fr> enregistré par le Titulaire le 21 janvier 2019 ;
- Capture d'écran non datée de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <detasultra.fr> indiquant « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site » ;
- Captures d'écrans du 10 février 2020 de la page d'accueil du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <detasultra.com> présentant des produits « DETASULTRA » proposés par la société italienne DETAS SPA ;
- Plaquette non datée « DETASULTRA – solutions autour du câble » ;
- Capture d'écran d'une recherche d'archives à partir du site web <https://web.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.detas.fr> du 7 décembre 2009 au 10 juillet 2019 ;
- Tableau des résultats de recherches effectuées sur le terme « DETAS » dans la base de données de marques WIPO ;
- Tableau des résultats de recherches effectuées sur des marques appartenant au Titulaire dans la base de données de marques WIPO ;
- Tableau des résultats de recherches effectuées sur des marques « DETAS » appartenant à la société « DETAS » dans la base de données de marques WIPO ;
- Capture d'écran des résultats de recherches effectuées sur le terme « DETAS » dans la base de données d'entreprises de SOCIETE.COM ;
- Document en langue allemande ;
- Premiers résultats obtenus le 10 février 2020 après des recherches effectuées avec le moteur de recherche Google sur le terme « DETAS » ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - Numéro FR-2019-01891 concernant le nom de domaine <esomet.fr> rendue le 29 octobre 2019 ;
 - Numéro FR-2019-01839 concernant le nom de domaine <veolia-energie.fr> rendue le 25 juillet 2019.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société Detas (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <detasultra.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 <detasultra.fr> enregistré le 21 janvier 2019 (Annexe 2).

En effet, le Requéranant dispose d'un droit sur le terme DETAS, puisqu'il s'agit de la dénomination sociale du Requéranant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 512 374 349 depuis le 10 mai 2009 (annexe 1).

Par ailleurs, le Requéranant dispose d'un droit sur le terme DETAS, puisqu'il est titulaire du nom de domaine <detas.fr> enregistré à l'Afnic depuis le 28 mai 2009 (Annexe 3).

Le Requéranant est une filiale de la société italienne Detas S.p.A. et est spécialisé dans les solutions conçues pour simplifier le passage des câbles électriques, en particulier ceux déjà équipés de connecteurs, dans les baies et les équipements électriques, en améliorant les performances de référence (étanchéité, tenue à la traction, etc.) et en minimisant le nombre de modèles pour réduire les coûts.

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <detasultra.fr> a été enregistré le 21 janvier 2019 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page d'erreur. (Annexe 4)

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux intègre la dénomination sociale DETAS ainsi que le terme « ultra ». Ce second terme peut être considéré comme un terme générique. La dénomination Detas Ultra fait également référence à une ligne de produits commercialisés par la maison mère du Requéranant, Detas S.p.A. Annexe 6.

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

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré dans un précédent dossier (voir SYRELI FR-2019-01891 esomet.fr, annexe 7) 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 Requéranant 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.

Le Requéranant soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus.

Le Requéranant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéranant a été enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Nice en 2009 (annexe 1), soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Cette utilisation est également attestée par les archives du site associé au nom de domaine <detas.fr>. Le Requéranant joint en Annexe 8 une capture d'écran du site du Requéranant detas.fr datant du 14 novembre 2016 faisant état de l'utilisation active de la dénomination sociale Detas par le Requéranant.

Par conséquent, le Requéranant soutient que son utilisation de la dénomination sociale Detas et du nom de domaine <detas.fr> est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

De surcroît, le nom de domaine <detasultra.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure DETAS au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la dénomination sociale du Requéranant en position d'attaque. Les noms de domaine en caractères latins se lisant naturellement de gauche à droite, le terme DETAS dans le nom de domaine litigieux est le premier terme qui sera lu et compris par l'internaute d'attention moyenne. Par conséquent, le nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

Le nom de domaine litigieux contient également le terme « ultra » dont le Requéranant estime qu'il est de nature à accroître, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, un risque de confusion,

puisque la dénomination Detas Ultra fait référence à une ligne de produits commercialisés par la maison mère du Requéant, Detas S.p.A. Annexe 4.

Pour la parfaite information du Collège, le Requéant indique que la société mère du Requéant, Detas S.p.A., est titulaire de droits de marque en Italie sur la dénomination DETAS (annexe 14) ainsi que du nom de domaine et du site <detasultra.com> (annexe 5). Les droits de marques étant valables uniquement sur le territoire italien, il a été décidé que le Requéant à la présente procédure serait la société française Detas.

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 Requéant, ce dernier étant une société exerçant son activité en France.

Par conséquent, le Requéant soutient que le nom de domaine est similaire à la dénomination sociale antérieure DETAS sur laquelle le Requéant a des droits au point de prêter à confusion.

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 <detasultra.fr> le 21 janvier 2019, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéant (Annexe 1). Le Titulaire indiqué au whois est la société allemande iason AG.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant, 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 DETAS.

Le Requéant a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire. Il apparaît que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (annexe 9) ou dénomination sociale (annexe 10) qui créeraient au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux peut également être considérée comme une preuve que le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Voir par exemple Décision SYRELI FR-2019-01839, Annexe 13.

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 nom de domaine litigieux <detasultra.fr> est composé de la reprise de la dénomination sociale antérieure DETAS dans son intégralité associée au terme « ultra » qui accroît le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Il apparaît fort probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requéant était titulaire de droits sur le terme DETAS.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à des termes sur lesquels le Requéant a des droits, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Il semble ainsi impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requéant et de sa marque DETAS au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le Requéant soutient au contraire que le Titulaire tente délibérément d'empêcher le Requéant ou les sociétés qui lui sont affiliées, d'enregistrer les noms de domaine correspondants à la dénomination DETAS ULTRA. En effet, la société mère du Requéant, en tant que titulaire des marques, a engagé une procédure de « DISPUTE-Entry » devant le Registre allemand Denic, à l'encontre du nom de domaine <detasultra.de>, enregistré par le même Titulaire (Annexe 11). De la même manière, elle s'apprête à déposer une plainte auprès du registre britannique, portant sur le nom de domaine <detasultra.co.uk>, également enregistré le même jour. (Annexe 12)

Il en ressort que le Titulaire s'est engagé dans un schéma d'enregistrements de noms de domaine ayant pour objectif de porter atteinte aux droits du Requéant ou des sociétés qui lui sont affiliées.

Le Requéant soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, la dénomination DETAS sur laquelle le Requéant a des droits était largement utilisée. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une

utilisation par le Requêteur de cette dénomination. Annexe 15. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requêteur utilise la dénomination DETAS, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page sans exploitation légitime évidente. Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requêteur affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant la dénomination sociale du Requêteur dans le but de profiter du Requêteur en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requêteur.

Dès lors, le Requêteur confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la dénomination sociale DETAS du Requêteur 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.

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

Ainsi, le Requêteur sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux.».

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 mars 2020.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Photo représentant une publicité « *DETASULTRA - Ultra strong condoms. With love from India – optimized for Europe* » ;
- Courrier du Titulaire à l'Afnic reprenant au format .pdf son argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Madame, Messieurs Nous répondons ici à la réclamation non fondée contre le domaine detasultra.fr par la entreprise Detas S.p.A. Nous avons enregistré le domaine le 21.01.2019 à pour distribuer notre produit "detasultra - préservatifs ultra résistants". Nous sommes également les propriétaires des domaines detasultra.de et detasultra.co.uk, ainsi que detas-ultra.de, detas-ultra.fr et detas-ultra.co.uk. Le fabricant des préservatifs est la société "Detasu Pharmexco" en Inde, C'est pourquoi notre produit est appelé detasultra - des préservatifs ultra résistants. Tous les sites web sont actifs et nous allons bientôt commencer à vendre le Les préservatifs commencent. En tant que fournisseur de services Internet et informatiques, nous gérons de nombreux sites web et avons vendu avec succès des articles de géocaching et des antennes LTE dans le passé. Ensuite, nous vendons des préservatifs. Nous ne détectons aucun conflit avec les produits de Detas S.p.A. Detas S.p.A. vend des appareils électriques, nous vendons des préservatifs. Une recherche sur la "detasultra" ne donne aucun résultat à l'EUIPO. L'enregistrement à l'OMPI ne concerne que les classes de Nice 06, 09, 17, 18 et 20. Nos produits (préservatifs) sont en classe 10 selon la norme ncl11/2020. Ainsi, là encore, aucun conflit ne doit être reconnu, d'autant plus que cet effet protecteur est discutable en Allemagne, en France et en Angleterre.

En avril 2019 déjà, nous avons informé Detas S.p.A. de la l'aspect de notre produit, et qu'ici il n'y a pas de conflit. Nous n'avons pas de réponse à cette question jusqu'à présent. reçu. Immédiatement après notre réponse, Detas S.p.A. a entamé l'enregistrement susmentionné, manifestement une tentative de soutenir le déplacement illégal de Domian. Nous ne pouvons détecter aucune violation des droits de Detas S.p.A., ni trouver l'enregistrement abusif du domaine detasultra.fr. Nous vous demandons donc respectueusement de rejeter l'objection de Detas S.p.A. conflit d'entreprise. Avec mes meilleures salutations [prénom nom]».

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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <detasultra.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société DETAS immatriculée le 20 mai 2009 sous le numéro 512 374 349 au RCS de Nice et ayant comme activités : « *Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A)* » ;
- Au nom de domaine <detas.fr> enregistré le 28 mai 2009 par le Requérant.

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

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

Le Collège constate que le Requérant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <detasultra.fr> sur ses signes distinctifs <detas.fr>, nom de domaine et « DETAS », dénomination sociale.

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

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que le nom de domaine et la dénomination sociale en tant que signes distinctifs pouvaient bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requérant justifiait pour chacun :

- 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 Requérant, le Collège constate que :

- Le nom de domaine <detasultra.fr> est similaire et postérieur aux signes distinctifs <detas.fr>, nom de domaine et « DETAS », dénomination sociale du Requérant dont il reprend le terme « DETAS » auquel est ajouté le terme générique « ULTRA » ;
- Le Requérant montre une exploitation du nom de domaine <detas.fr> renvoyant depuis 2009 vers son site web ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requérant sur la dénomination sociale « DETAS » depuis le 20 mai 2009, date d'immatriculation sous le numéro 512 374 349 au RCS de Nice ;
- Le Requérant, la société DETAS a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique ;
- Le Requérant précise :
 - Être la filiale de la société italienne DETAS dont il distribue les produits, solutions de passage des câbles électriques ;
 - L'une des gammes de produits – solutions autour du câble – est commercialisée

sous l'appellation « DETASULTRA » sans qu'il soit précisé au Collège depuis quand ce terme est utilisé, ni si le Requérant a acquis des droits antérieurs sur ce dernier voire une notoriété ;

- Le Titulaire indique avoir enregistré le nom de domaine <detasultra.fr> en sa qualité de distributeur du fabricant des préservatifs de la société indienne « DETASU PHARMEXCO » ;
- Le Titulaire précise se préparer à vendre son produit dont il fournit une photographie avec le slogan : « *DETASULTRA - Ultra strong condoms. With love from India – optimized for Europe* » ;
- Le Titulaire déclare commencer bientôt la vente de ces produits via les sites web actifs vers lesquels renvoient les noms de domaine <detasultra.fr>, <detasultra.de>, <detasultra.co.uk>, <detas-ultra.de>, <detas-ultra.fr> et <detas-ultra.co.uk> ;
- Le Requérant et le Titulaire opèrent dans des secteurs d'activité distincts ;
- Aucune des pièces déposées par le Requérant ne permet de déterminer le risque de confusion entre le nom de domaine <detasultra.fr> du Titulaire et les deux signes <detas.fr>, nom de domaine et « DETAS », dénomination sociale du Requérant.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le nom de domaine <detasultra.fr> était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <detasultra.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 31 mars 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

