



DÉCISION DE L'AFNIC

elbadia.fr

Demande n° FR-2020-02198

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LA MONTAGNE VERTE

Le Titulaire du nom de domaine : La société O P'TIT SALONNAIS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : elbadia.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 mars 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 mars 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 novembre 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 20 novembre 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 décembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elbadia.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 », « *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 :

- Capture d'écran du 8 octobre 2020 des informations extraites du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société LA MONTAGNE VERTE immatriculée le 19 mars 1991 sous le numéro 381 257 013 au RCS de Paris ayant pour enseigne « EL-BADIA » ;
- Copies d'actes de société relatifs au Requérant ;
- Capture d'écran du 12 octobre 2020 des informations extraites du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société NARGUILUXE immatriculée le 2 juin 2016 sous le numéro 820 654 911 au RCS de Salon de Provence ;
- Copies d'actes de société relatifs à la société NARGUILUXE ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « EL BADIA », numéro 14970412, enregistrée le 30 décembre 2015 par le Requérant pour les classes 34, 35 et 43 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « EL-BADIA » numéro 3943847 enregistrée le 5 septembre 2012 par le Requérant pour les classes 34 et 43 ;
- Notice complète de la marque française figurative « [image sans texte] » numéro 3943852 enregistrée le 5 septembre 2012 par le Requérant pour les classes 34 et 43 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « CELESTE », numéro 14959845, enregistrée le 23 décembre 2015 par le Requérant pour la classe 34 ;
- Tableau présenté sous le titre « Noms de domaine « el-badia » appartenant à la société La Montagne Verte » ;
- Extraits de la base Whois de plusieurs noms de domaine « el-badia » enregistrés par le Requérant parmi lesquels :
 - <el-badia.com> le 15 novembre 2002 ;
 - <el-badia.fr> le 4 novembre 2005 ;
 - <el-badia.net> 4 novembre 2005 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <elbadia.fr> enregistré le 31 mars 2019 par la société O P'tit Salonais ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <narguiluxe.com> enregistré le 18 décembre 2015 par la société O P'tit Salonais ;
- Capture d'écran du 28 septembre 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <elbadia.fr> ;

- Résultats obtenus le 26 octobre 2020 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <elbadia.fr> sur le site web <http://www.kloth.net/services/nslookup.php> ;
- Captures d'écrans en juin et octobre 2020 de pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <narguiluxe.com> ayant pour propriétaire de contenu la société NARGUILUXEWEB ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 10 juin 2020 à la requête du Requéran sur le contenu du compte Instagram « @chicha_time75 » affichant le nom de domaine <elbadia.fr> ;
- Captures d'écrans en janvier et février 2017, en juin et octobre 2020 de pages du site web <https://www.el-badia.com> ;
- Capture d'écran du 30 octobre 2020 de la page « Avis clients de el-badia.com » sur le site web <https://www.avis-verifies.com> ;
- Captures d'écrans de 2017 de la page de présentation du produit « Chicha Celeste Junior 2.0 » du Requéran sur plusieurs sites web et notamment <http://www.chicha-access.com> et <https://royalchicha.com> ;
- Résumé du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, chambre 2 du 20 mars 2020, Société SONY CORPORATION / Société ALIFAX publié sur le site web <https://lexis360entreprises.fr> : « *Le droit d'usage d'une marque n'est pas une licence d'exploitation et ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre d'enseigne, documents commerciaux, publicité. En s'accaparant cette marque à titre de nom de domaine internet, le distributeur prive le titulaire de la marque de la possibilité de constituer son propre site sur internet* » ;
- Courrier d'accompagnement de l'argumentaire ;
- Argumentaire complet et liste de pièces.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation résumée de l'argumentation]

«Raisons de la violation :

Compte tenu du nombre de caractères limités du présent champ, le Requéran expose ci-après un simple résumé de son argumentation développée de façon exhaustive et avec les pièces justificatives dans l'annexe jointe intitulée « 2020 11 06 PLAINTÉ SYRELI ELBADIA.FR.PDF » accompagnée de 18 pièces justificatives citées et d'un courrier d'accompagnement.

C'est à la lumière de l'intégralité de ces documents expliquant en quoi l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions d'article L-45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Électroniques conformément à l'article II) vi° b) du règlement SYRELI que nous vous remercions d'examiner la demande de transmission.

Résumé :

La société La Montagne Verte a été immatriculée en France le 19 mars 1991. Elle est spécialisée dans la conception et la commercialisation en gros ou au détail, de narguils et de leurs accessoires.

La Montagne Verte est titulaire de :

- la marque de l'Union européenne EL BADIA, No. 14970412, déposée le 30 décembre 2015 et enregistrée le 5 mai 2016, en classe 34 pour désigner notamment les « narguils » et en classe 35 pour la « présentation de narguilé, sur tout moyen de communication pour la vente au détail. »

- la marque française semi-figurative EL BADIA No. 12/3943847, déposée le 5 septembre 2012, enregistrée en classe 34 pour désigner notamment des « articles pour fumeurs ; pipes »

La société La Montagne Verte utilise la dénomination EL BADIA à titre de marque et aussi à titre de nom commercial et de nom de domaine, avec en particulier <el-badia.com>, créé le 15 novembre 2002 et <el-badia.fr>, créé le 4 novembre 2005, qui donnent accès au site www.el-badia.com. Elle agit sur le fondement de l'article L45-2 1° et 2° CPCE)

Le Titulaire du nom de domaine <elbadia.fr> exploite ce nom de domaine pour donner accès à la page du bureau d'enregistrement, annonçant la création du nom de domaine et faisant la promotion

des services du bureau d'enregistrement.

Ce nom de domaine est également mentionné, comme adresse de référence, dans le descriptif du compte Instagram @chicha_time75 proposant à la vente des chichas estampillées EL BADIA, des chichas de marques de concurrents et vendant illicitement du tabac. Ce compte a été activé en avril 2020.

Le nom de domaine <narguiluxe.com>, enregistré en 2015, et le nom de domaine litigieux <elbadia.fr>, enregistré le 31 mars 2019, quatre ans plus tard, sont tous deux enregistrés au nom de « O P'tit Salonais », qui est le nom commercial de la société Narguiluxe.

C'est pourquoi le Titulaire mis en cause est désigné comme étant la société Narguiluxe.

- Du fait de ses droits de marques, de nom commercial et de nom de domaine précités, qui disposent d'une certaine renommée dans le domaine de la chicha en France, la société La Montagne Verte a un intérêt à agir au titre de l'article L45-6 du CP&CE.

- Le nom de domaine contesté <elbadia.fr> est identique aux noms de domaine du Requérant, <el-badia.com>, créé le 15 novembre 2002 et <el-badia.fr>, créé le 4 novembre 2005, qui donnent accès au site www.el-badia.com. La seule différence réside dans l'absence de tiret « - » dans le nom de domaine contesté.

- Il est également identique au nom commercial EL BADIA et aux marques EL BADIA.

- La société Narguiluxe connaît parfaitement le Requérant. Elle vend des chichas marquées EL BADIA, sur son site www.narguiluxe.com.

- À l'évidence, le nom de domaine contesté <elbadia.fr> a été enregistré en parfaite connaissance des droits antérieurs du Requérant sur ses noms de domaines, son nom commercial et ses marques, dans l'intention de s'approprier indûment cette marque à titre de nom de domaine sous l'extension .FR dédiée à la France, pays où sont établis le Requérant et el Titulaire mis en cause.

- Le Titulaire mis en cause se donne ainsi la possibilité de bénéficier de façon indue du trafic généré par l'usage de la dénomination EL BADIA, naturellement associée par le public des internautes au Requérant.

- Le nom de domaine <elbadia.fr> a été exploité en relation avec les narguilés et articles pour fumeurs, notamment sur le compte Instagram @chicha_time75.

- Ce compte a proposé à la vente des chichas estampillées de la marque EL BADIA, où apparaît le logo à titre de marque française No. 12/3943852, enregistrée le 5 septembre 2012, en classe 34, des chichas de marques concurrentes et du tabac à chicha, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 568 ter I. du Code Général des Impôts.

- L'existence d'un nom de domaine tel que <elbadia.fr>, quel que soit son statut actuel, au nom d'un tiers non autorisé agissant dans son seul intérêt ne peut être toléré, car ce tiers n'a aucun droit sur cette dénomination et n'a aucunement vocation à en acquérir.

- Il a été jugé que le distributeur de produits marqués, n'a aucunement le droit d'enregistrer un nom de domaine composé de la marque (TGI Nanterre ch. 2, 20 mars 2000, Sony Corporation / Alifax, Jurisdata 2000-124391).

- Le titulaire n'a pas d'intérêt légitime (art. L45-2 2° CPCE)

Le Titulaire mis en cause ne peut arguer de droits antérieurs aux deux marques françaises et à la marque européenne du Requérant, dont la plus ancienne date de 2012. Il n'est pas connu sous la dénomination EL BADIA du requérant, qui est une marque antérieure renommée dans le domaine de la chicha. Enfin et surtout, le Titulaire est un professionnel de la vente de chichas. Aucun usage légitime du nom de domaine litigieux par le Titulaire n'est possible, que ce soit pour proposer la vente de chichas ou de tout autre produit, outre le risque d'usage pour vendre du tabac pour chicha, alors que c'est strictement interdit et pénalement sanctionné.

- Le Titulaire est de mauvaise foi (art. L45-2 2° CPCE)

Le nom de domaine <elbadia.fr> a été enregistré en parfaite connaissance des droits antérieurs du Requéant sur les marques EL BADIA, dans l'intention de s'approprier indûment cette marque à titre de nom de domaine sous l'extension .FR dédiée à la France, pays où est établi le Requéant.

En privant ainsi le Requéant de la faculté d'en disposer et en le contraignant à engager la présente procédure, le Titulaire se rend également coupable d'une rétention injustifiée et fautive, c'est-à-dire d'usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté, bafouant ainsi les règles de comportement loyal en matière commerciale.

L'objectif poursuivi est de s'approprier indûment la marque EL BADIA et de profiter de la renommée du Requéant, et des produits associés à sa marque, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

- L'atteinte à l'ordre public

Il est invoqué au titre de la violation de l'article 568 du Code général des impôts sur le monopole de la vente de tabac au détail et qui interdit la vente de tabac à distance.

La violation de cette règle a déjà été reconnue comme justifiant l'application de l'article L45-2 1° du CPCE pour accorder la suppression d'un nom de domaine (Décision Syreli FR-2012-00229).

Cette « atteinte à l'ordre public » porte gravement atteinte à l'image et à la réputation du Requéant qui ne peut le tolérer et est contraint d'agir, également sur ce fondement.

Conclusion : Le Requéant demande la transmission du nom de domaine « elbadia.fr » sur le fondement des articles L45-2 1° du CPCE, et L45-2 2° du CPCE.».

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 <elbadia.fr> est quasi-identique :

- À l'enseigne « EL-BADIA » du Requéant ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - La marque de l'Union européenne « EL BADIA », numéro 14970412, enregistrée le 30 décembre 2015 pour les classes 34, 35 et 43 ;
 - La marque française semi-figurative « EL-BADIA » numéro 3943847 enregistrée le 5 septembre 2012 pour les classes 34 et 43 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant et notamment :
 - <el-badia.com> le 15 novembre 2002 ;
 - <el-badia.fr> le 4 novembre 2005 ;

- <el-badia.net> 4 novembre 2005.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <elbadia.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « EL-BADIA » numéro 3943847 enregistrée le 5 septembre 2012 pour les classes 34 et 43.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requérant déclare que le Titulaire, professionnel de la vente de chichas, n'est pas connu sous la dénomination « EL BADIA » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société La Montagne Verte immatriculée à Paris en 1991, commercialise des narguils et leurs accessoires, et ce, via plusieurs sites web de revendeurs ainsi que sur son site web vers lequel renvoie le nom de domaine <el-badia.com> ;
- Le nom de domaine <elbadia.fr> reprend intégralement la dénomination « EL BADIA » protégée par les droits antérieurs du Requérant à titre d'enseigne, de marques et de noms de domaine ;
- Le 28 septembre 2020 le nom de domaine <elbadia.fr> renvoie vers une page web d'attente du bureau d'enregistrement de ce nom ;
- Des services de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <elbadia.fr> ;
- Le nom de domaine <narguiluxe.com>, enregistré en 2015, et le nom de domaine <elbadia.fr>, enregistré le 31 mars 2019, sont tous deux enregistrés au nom de « O P'tit Salonais » ;
- « O P'tit Salonais » est l'enseigne de la boutique de vente qui a précédé le site web vers lequel renvoie <narguiluxe.com> où sont proposés à la vente des produits du Requérant de la marque « EL BADIA » ;
- Le nom de domaine <elbadia.fr> figure sur un compte Instagram proposant à la vente des produits du Requérant en reproduisant la marque figurative du Requérant ainsi que sa marque « EL BADIA » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <elbadia.fr> dans le seul but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <elbadia.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 <elbadia.fr> au profit du Requéant, la société La Montagne Verte.

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 18 décembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

