



## DÉCISION DE L'AFNIC

**expert.fr**

### **Demande n° FR-2020-02062**

#### **I. Informations générales**

##### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société EXPERT INTERNATIONAL GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : La société EX&CO

##### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : expert.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1 mai 2000

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 mai 2021

Bureau d'enregistrement : ORANGE

#### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 juin 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<sup>er</sup> 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 23 juin 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 juillet 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 juillet 2020.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 8 juin 2020 relatifs à la société EX&CO immatriculée le 2 avril 2010 sous le numéro 389 766 809 au R.C.S. de Pontoise dont l'établissement principal a notamment les activités suivantes : « En France au profit et avec exclusivement les membres de la société groupe expert de fournir en totalité ou en partie à ses associés les marchandises denrées ou services l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce de vente réparation de matériel audiovisuel Hifi radio télévision péritélévision micro informatique et/ou électroménager (...) » ;
- Historique au 8 juin 2020 des inscriptions modificatives relatives à la société EX&CO auprès du Greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « EXPERT » numéro 3504461 enregistrée le 31 octobre 2003 par le Requérant pour les classes 35, 37 et 41 avec pour date d'expiration le 31 octobre 2013 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « EXPERT » numéro 4798476 enregistrée le 8 décembre 2005 par le Requérant pour les classes 7, 9, 11 et 28 avec pour date d'expiration le 8 décembre 2015 ;
- Informations du dossier de la marque de l'Union européenne semi-figurative « EXPERT » numéro 18192675 enregistrée le 6 février 2020 par le Requérant pour les classes 35 et 37 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <expert.org> enregistré le 18 juillet 1996 par le Requérant et expirant le 17 juillet 2020 ;
- « Authorization Agreement » fourni sans traduction en langue française conclu entre le Requérant et la société GROUPE EXPERT en 2013 ;
- Courrier fourni sans traduction en langue française envoyé en 2018 par le Requérant à la société EX&CO ;
- « Agreement » fourni sans traduction en langue française conclu entre le Requérant, la société EX&CO et la société GROUPE EXPERT en 2018 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 24 mars 2020 à la requête du Requérant sur le contenu du site web <http://www.expert.fr> ;
- Résultats de recherche de services de messagerie attachés au nom de domaine <expert.fr> effectuée sur le site web <https://mxtoolbox.com> ;
- Courrier recommandé du 27 mars 2020 envoyé par le représentant du Requérant à la société GROUPE EXPERT lui demandant le transfert sous 8 jours du nom de domaine <expert.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« La société Expert International GmbH est titulaire de plusieurs droits de propriété intellectuelle autour de la dénomination EXPERT, sur laquelle elle capitalise largement et qu'elle exploite pour désigner des magasins de produits d'électroménager, hifi et informatiques en franchise.

Dans le cadre de son activité, Expert International GmbH détient notamment (Annexes 1a à 1d) :

- La marque de l'UE n° 003504461 déposée le 31 octobre 2003 en classes 35, 37 et 41 ;

- La marque de l'UE n°004798476 déposée le 8 décembre 2005 en classes 7, 0, 11 et 28 ;

La marque de l'UE n° 018192675 déposée le 6 février 2020 en classes 35 et 37

- le nom de domaine <expert.org> enregistré le 18 juillet 1996 et dument exploité. Le titulaire du nom de domaine litigieux <expert.fr>, la société Ex&Co, est une société initialement détenue à 100% par la société Groupe Expert, licenciée exclusive de la marque EXPERT du Plaignant, en France depuis 1985.

Ex&Co bénéficiait ainsi d'une autorisation d'utilisation des marques EXPERT du Plaignant, le dernier contrat en date ayant été signé le 30 mai 2013 (Annexe 2).

Entre 2013 et 2018, les parts de la société Groupe Expert dans la société Ex&Co ont progressivement diminué pour finalement atteindre 50%.

Puis, les sociétés Groupe Expert et Ex&Co s'étant rapprochés, à l'insu d'Expert International GmbH, de la société Boulanger, l'un des principaux concurrents du titulaire de la marque EXPERT, cette licence a été rompue par acte du 28 décembre 2018 en vertu duquel tout usage des marques EXPERT devait cesser au plus tard le 31 décembre 2019 (Annexes 3 et 3b).

La société Boulanger a alors acquis 45% des parts de la société Ex & Co, et aujourd'hui, la société Ex&Co n'est détenue qu'à hauteur de 5% par la société Groupe Expert (Annexes 7 et 7b, <https://www.lsa-conso.fr/boulanger-fait-cause-commune-avec-ex-co,290396>, <https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A31800-magasin-boulanger-portrait-distributeur-electromenager-boulanger.html>, etc).

Malgré tout, Ex&Co a conservé le nom de domaine <expert.fr>, qu'il a maintenu actif bien après le 31 décembre 2019. (Annexe 3). Le Plaignant a par conséquent adressé un courrier de mise en demeure à la société Ex&Co par voie d'avocat, le 27 mars 2020, après avoir fait procéder à un constat d'huissier sur le site [www.expert.fr](http://www.expert.fr), afin de requérir le retrait de tout site sur le nom de domaine <expert.fr> et le transfert dudit nom au profit de la société Expert International GmbH (Annexe 4).

A la suite de ce courrier, le site a bien été désactivé, mais la société Ex&Co refuse de transférer le nom de domaine <expert.fr> à son ancien donneur de licence.

Or, comme il a été démontré ci-dessus, la société Ex&Co n'a plus aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine <expert.fr>, lequel reproduit intégralement et à l'identique les droits antérieurs d'Expert International GmbH, à savoir la dénomination EXPERT protégée à titre de marques et nom de domaine.

Dès lors, les internautes pourraient considérer à tort que le nom de domaine <expert.fr> est toujours lié à la société Expert International GmbH pour la franchise française de la centrale d'achat.

Ce risque de confusion est renforcé par la renommée dont bénéficie la dénomination EXPERT en France et en Europe et par le lien commercial ayant existé entre le plaignant et Ex&Co.

En outre, un serveur de messagerie est configuré sur le nom de domaine contesté (Annexe 5).

Il existe donc un risque important que la société Ex&Co profite de sa position d'ancien franchisé pour adresser des emails frauduleux aux clients et fournisseurs d'Expert International, afin d'en tirer un profit commercial.

*Ainsi, ce nom de domaine pourrait potentiellement être utilisé à des fins malveillantes pour de l'émailing commercial, du spamming, ou à des fins de phishing.*

*Il ressort de tout ce qu'il précède que le nom de domaine <expert.fr> a été réservé à des fins frauduleuses et afin de prévenir toute atteinte contre elle ou contre ses clients/prestataires et fournisseurs, mais également de poursuivre son activité en France à l'aide de nouveaux partenaires commerciaux, Expert International GmbH requiert le transfert dudit nom de domaine à son profit.. ».*

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 juillet 2020.

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

- Lettre envoyée par voie électronique par le représentant de la société GROUPE EXPERT au représentant du Requéant considérant la date de fin de droit d'exploitation de la marque « EXPERT » au 30 mars 2020 et précisant la fermeture du site web <http://www.expert.fr> au 29 mars 2020 ;
- Courrier envoyé le 16 décembre 2019 par le Requéant à la Direction des magasins Expert en France interdisant sauf accord contraire, l'exploitation de la marque « EXPERT » à compter du 30 mars 2020.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

*« L'enseigne Expert a utilisé les services proposés par EX&CO dont la fourniture de services liés à l'internet. EX&CO n'utilise plus l'enseigne Expert depuis le 29 mars 2020 (documents joints). Toutefois le nom de domaine "expert.fr" reste la propriété d'EX&CO qui en assure toujours la redevance »*

## **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. La Recevabilité des pièces**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ». Le Collège a constaté que certaines pièces fournies par le Requéant n'étaient pas en langue française. Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requéant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

## ii. 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 <expert.fr> est identique :

- Aux composantes verbales des marques semi-figuratives suivantes du Requérant :
  - o La marque de l'Union européenne « EXPERT » numéro 3504461 enregistrée le 31 octobre 2003 pour les classes 35, 37 et 41 avec pour date d'expiration le 31 octobre 2013 ;
  - o La marque de l'Union européenne « EXPERT » numéro 4798476 enregistrée le 8 décembre 2005 pour les classes 7, 9, 11 et 28 avec pour date d'expiration le 8 décembre 2015 ;
  - o La marque de l'Union européenne « EXPERT » numéro 18192675 enregistrée le 6 février 2020 pour les classes 35 et 37 ;
- Au nom de domaine <expert.org> enregistré le 18 juillet 1996 par le Requérant et expirant le 17 juillet 2020.

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

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

### Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant déclare « *le nom de domaine <expert.fr>, (...) reproduit intégralement et à l'identique les droits antérieurs d'Expert International GmbH, à savoir la dénomination EXPERT protégée à titre de marques et nom de domaine* ».

Le Collège constate d'une part que, s'agissant des marques « EXPERT » du Requérant :

- Le nom de domaine <expert.fr> est identique aux composantes verbales des marques « EXPERT » numéro 3504461 enregistrée le 31 octobre 2003 et numéro 4798476 enregistrée le 8 décembre 2005 ; cependant, aucune pièce fournie par le Requérant ne permet d'attester du renouvellement de ces marques « EXPERT » ; or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement ;
- En outre, le nom de domaine <expert.fr> a été enregistré par le Titulaire le 1er mai 2000 soit antérieurement à l'enregistrement des trois marques « EXPERT » enregistrées par le Requérant en 2003, 2005 et 2020.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <expert.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requérant sur ses marques.

Le Collège constate d'autre part que, s'agissant du nom de domaine du Requérant :

- Le nom de domaine <expert.fr> est identique au nom de domaine antérieur <expert.org> enregistré le 18 juillet 1996 ;
- La pièce fournie pour établir la titularité du nom de domaine par le Requérant montre que ce nom de domaine expire le 17 juillet 2020 ;
- Le Requérant déclare que ce nom de domaine est « *dument exploité* » ; cependant, aucune pièce fournie par le Requérant ne permet de démontrer que (i) l'enregistrement est à jour et (ii) que le nom de domaine est exploité de façon continue depuis son enregistrement ; or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par

le Requérant.

Au surplus, au regard des pièces et argumentations fournies par le Requérant et le Titulaire, le Collège considère être dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige les opposant dans l'exécution de leurs relations commerciales. Par conséquent, le Collège a donc conclu qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R 20-44-46 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <expert.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 juillet 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

