



## DÉCISION DE L'AFNIC

**tammetsystems.fr**

**Demande n° FR-2021-02280**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société TAMMET OY

Le Titulaire du nom de domaine : La société NOVAKORP SYSTEMS /TAMMET SYSTEMS SARL

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

Nom de domaine objet du litige : tammetsystems.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mai 2013

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 : 18 mai 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 05 février 2021 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 19 février 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 mars 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 mars 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Attestation du 04 février 2021, du Bâtonnier de l'ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Dijon certifiant que Monsieur J., représentant du Requérant, est inscrit au Tableau de l'ordre des Avocats de Dijon ;
- Extrait Kbis de la société NOVAKORP SYSTEMS immatriculée le 10 novembre 2010 sous le numéro 528 104 078 au RCS de Mâcon puis transférée le 29 octobre 2020 au RCS de Bordeaux ;
- Extrait du BODACC daté du 31 octobre 2020 concernant l'immatriculation de la société TAMMET SYSTEMS, numéro 528 104 078 immatriculée le 29 octobre 2020 au RCS de Bordeaux suite au transfert de son siège social ;
- Extrait du BODACC daté du 07 janvier 2021 concernant le changement de dénomination sociale de la société TAMMET SYSTEMS devenue la société NOVAKORP SYSTEMS ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <novakorpsystems.fr> enregistré le 17 février 2020 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <tammetsystems.fr> enregistré le 18 mai 2013 par la société TAMMET SYSTEMS SARL ;
- Traduction en langue française de l'extrait de registre du commerce de Finlande concernant la société TAMMET OY, inscrite le 23 janvier 1948 sous le numéro 0131275-1 ;
- Traduction du contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette conclut entre le Requérant et le Titulaire le 29 novembre 2019 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « TAMMET » numéro 009332958 enregistrée le 25 août 2010 par le Requérant pour la classe 6 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « TAMMET » numéro 009332958 enregistrée le 25 août 2010 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 6 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « TAMMET SYSTEMS » numéro 014609069 enregistrée le 29 septembre 2015 par le Requérant pour les classes 6, 9 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « TAMMET SYSTEMS » numéro 014609069 enregistrée le 29 septembre 2015 par le Requérant pour les classes 6, 9 et 42 ;

- Capture d'écran du 01 février 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <tammetsystems.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

«I- FAITS

La société TAMMET OY est une société de droit finlandais spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de protection de chantier et notamment de treillis et barrières métalliques de protection.

Pièce n°2 : Extrait du registre du commerce (TAMMET OY)

La requérante est titulaire des marques :

- Marque de l'Union européenne (UE) TAMMET n°009332958 déposée le 25/08/2010 ; et

- Marque de l'Union européenne (UE) TAMMET SYSTEMS n°01460969 déposée le 29/09/2015.

Pièce n°3 : Certificat d'enregistrement de la marque de l'UE TAMMET n°009332958

Pièce n°4 : Extrait du site <euipo.europa.eu> - Notice de la marque de l'UE TAMMET n°009332958

Pièce n°5 : Certificat d'enregistrement de la marque de l'UE TAMMET SYSTEMS n°014609069

Pièce n°6 : Extrait du site <euipo.europa.eu> - Notice de la marque de l'UE TAMMET SYSTEMS n°014609069

La société NOVAKORP SYSTEMS est quant à elle spécialisée dans la vente et la location d'équipements de sécurité de coffrages et de matériel pour la construction et notamment pour l'industrie du bâtiment.

Pièce n°7 : Kbis de la société NOVAKORP SYSTEMS

Néanmoins, la présente dénomination de la société NOVAKORP SYSTEMS n'est que très récente, celle-ci usant antérieurement de la dénomination TAMMET SYSTEMS.

Pièce n°8 : Annonce n°1079 du BODACC du 31/10/2020 : transfert du siège social de la société TAMMET SYSTEMS

Pièce n°9 : Annonce n°611 du BODACC du 07/01/2021 : changement de dénomination de la société TAMMET SYSTEMS vers NOVAKOPR SYSTEMS

La société NOVAKORP SYSTEMS (anciennement dénommée TAMMET SYSTEMS) était en effet l'un des distributeurs en France des produits fabriqués par la société TAMMET OY.

Par contrat en date du 29 novembre 2019, les parties ont néanmoins décidé de mettre en partie fin à leur collaboration.

Pièce n°10 : Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette. A cet égard, l'article 3 « Marques et droits de propriété intellectuelle » de ce contrat stipule que :

« TAMMET SYSTEMS est en droit d'utiliser la marque TAMMET jusqu'au 30/06/2020, après cette date la dénomination TAMMET SYSTEMS devra impérativement être modifiée. TAMMET SYSTEMS devra envoyer à TAMMET OY un extrait du registre du commerce concernant son changement de dénomination, dès qu'il sera disponible et en toute hypothèse au plus tard le 30/06/2020. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle et autres relatifs à la dénomination TAMMET, à la marque TAMMET, au produit TAMMET et au domaine TAMMET demeureront détenus par TAMMET OY ».

Or, bien que la société TAMMET SYSTEMS ait bien procédé au changement de sa dénomination, en l'occurrence en devenant la société NOVAKORP SYSTEMS, celle-ci est toujours propriétaire et continue d'exploiter le nom de domaine <tammetsystems.fr>.

Pièce n°11 : Extrait de la base WHOIS du nom de domaine <tammetsystems.fr> enregistré le 18 mai 2013

Pièce n°12 : Copie d'écran du site <tammetsystems.fr> - page d'accueil

Face à cet usage contrefaisant de ses marques de l'UE TAMMET et TAMMET SYSTEMS, la société TAMMET OY est contrainte de solliciter la transmission forcée à son profit du nom de domaine <tammetsystems.fr>.

**II- SUR L'INTERET A AGIR DU REQUERANT**

Selon les dispositions de l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45.2 du CPCE. (...) ».

En l'espèce, la société TAMMET OY justifie être titulaire des marques de l'UE TAMMET et TAMMET SYSTEMS auxquelles le nom de domaine <tammetsystems.fr> apparait identique, ou à tout le moins très fortement similaire. Le nom de domaine <tammetsystems.fr> est donc susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle détenus par la requérante.

Par ailleurs, le requérant certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire n'est en cours.

Compte-tenu de ce qui précède, la société TAMMET OY démontre un intérêt à agir pour demander le transfert à son profit du nom de domaine <tammetsystems.fr>.

### III- SUR L'ELIGIBILITE DU REQUERANT

Le requérant est une société de droit finlandais située sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Pièce n°2 : extrait du registre du commerce (TAMMET OY)

La société TAMMET OY est par conséquent éligible au transfert du nom de domaine <tammetsystems.fr> conformément à la Charte de nommage de l'AFNIC.

### IV- SUR L'ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU REQUERANT

L'article L.45-2, 2° du CPCE dispose que « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; ».

En l'espèce, la société TAMMET OY est titulaire des marques de l'UE TAMMET et TAMMET SYSTEMS.

Pièce n°3 : Certificat d'enregistrement de la marque de l'UE TAMMET n°009332958

Pièce n°4 : Extrait du site <euipo.europa.eu> - Notice de la marque de l'UE TAMMET n°009332958

Pièce n°5 : Certificat d'enregistrement de la marque de l'UE TAMMET SYSTEMS n°014609069

Pièce n°6 : Extrait du site <euipo.europa.eu> - Notice de la marque de l'UE TAMMET SYSTEMS n°014609069

Le nom de domaine <tammetsystems.fr> apparait être identique à la marque TAMMET SYSTEMS dont la requérante est titulaire. Ce nom de domaine est de plus très fortement similaire à la marque TAMMET. Compte-tenu de ce qui précède, il existe un très important risque de confusion entre le nom de domaine <tammetsystems.fr> et les marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS.

Si la société NOVAKORP SYSTEMS, anciennement TAMMET SYSTEMS, bénéficiait du droit d'utiliser ces marques, ce droit a pris fin par la volonté contractuelle des parties le 30 juin 2020.

Pièce n°10 : Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette

Toute exploitation ultérieure au 30 juin 2020 des marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS par la société NOVAKORP SYSTEMS est donc constitutive d'une atteinte portée aux droits de la requérante.

Le nom de domaine <tammetsystems.fr> appartenant à la société NOVAKORP SYSTEMS porte par conséquent une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante au sens de l'article L.45-2, 2° du CPCE.

### V- SUR L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME OU LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Selon les dispositions de l'article L.45-2, 2° du CPCE, « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

L'article R.20-44-46 du CPCE précise que :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime (...) le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un de domaine :

- D'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

- D'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- De faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un

droit.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi (...) le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

- D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

#### 1- Sur l'absence d'un intérêt légitime du titulaire

Conformément aux dispositions contractuelles régissant les relations établies par les parties, la société NOVAKORP SYSTEMS bénéficiait jusqu'au 30 juin 2020 d'un intérêt légitime à exploiter le nom de domaine <tammetsystems.fr>.

En effet, le titulaire appartenant au réseau de distribution des produits TAMMET, il utilisait bien le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services et était connu sous un nom identique ou apparenté aux marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS dont la requérante est propriétaire.

Il est néanmoins incontestable que le droit accordé à la société NOVAKORP SYSTEMS d'utiliser les marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS a expiré le 30 juin 2020 en vertu de l'accord de distribution signé entre les parties le 29 novembre 2019. Pièce n°10 : Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette

Le titulaire disposait donc d'un délai de plus de sept mois pour préparer et assurer la cessation de l'usage des marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS conformément à ses engagements contractuels.

L'enregistrement du nom de domaine <novakorpsystems.fr> dès le 17 février 2020 démontre par ailleurs que le titulaire disposait du temps nécessaire pour prendre en compte et réaliser dans les temps les changements nécessaires à la cessation de l'usage des marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS et ainsi être en conformité avec ses engagements.

Pièce n°13 : Extrait de la base WHOIS du nom de domaine <novakorpsystems.fr > enregistré le 17 février 2020

Il n'existe à ce jour plus aucune raison justifiant la continuation de l'usage des marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS par le titulaire.

Le titulaire est par conséquent dépourvu d'intérêt légitime au sens des dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

#### 2- Sur l'absence de bonne foi du titulaire

Les engagements auxquels a consenti la société NOVAKORP SYSTEMS lui interdisaient de poursuivre l'usage des marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS à compter du 30 juin 2020.

Ces engagements ont été acceptés par le titulaire le 29 novembre 2019.

Le titulaire disposait donc d'un délai de plus de sept mois pour préparer et effectuer les changements nécessaires à la cessation de l'usage des marques appartenant à la requérante, ce qu'elle n'a pas fait malgré ses obligations contractuelles.

La détention ainsi que l'exploitation du nom de domaine <tammetsystems.fr> au-delà du 30 juin 2020 caractérisent la mauvaise foi dont fait preuve la société NOVAKORP SYSTEMS.

Par conséquent, le titulaire n'agit pas de bonne foi au sens des dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

#### VI- CONCLUSIONS :

Compte-tenu de ce qui précède, la requérante sollicite que le nom de domaine <tammetsystems.fr> soit transféré à son profit ».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 mars 2021.

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

- Acte dont le dépôt a été enregistré le 29 octobre 2020 de la société TAMMET SYSTEMS extrait du registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux attestant l'exactitude des informations la concernant à savoir :
  - numéro de gestion 2020 B 05248 ;
  - numéro SIREN : 528 104 078 ;
  - nom ou dénomination : TAMMET SYSTEMS ;
- Acte dont le dépôt a été enregistré le 05 janvier 2021 de la société NOVAKORP SYSTEMS extrait du registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux attestant l'exactitude des informations la concernant à savoir :
  - numéro de gestion 2020 B 05248 ;
  - numéro SIREN : 528 104 078 ;
  - nom ou dénomination : NOVAKORP SYSTEMS ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <novakorpsystems.fr> enregistré le 17 février 2020 sous diffusion restreinte ;
- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2020 de la société TAMMET SYSTEMS ;
- Copie des statuts de la société NOVAKORP SYSTEMS suite aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 décembre 2020 ;
- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2020 de la société TAMMET SYSTEMS ;
- Copie des statuts de la société TAMMET SYSTEMS suite aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 octobre 2020 ;
- Capture d'écran non datée de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine tammetsystems.fr ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoyait le nom de domaine <tammetsystems.fr> le 10 janvier 2018 extraite du site web web.archive.org le 04 mars 2021 ;
- Capture d'écran du 04 mars 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine tammetsystems.fr ;
- Traduction du courrier du Requérant du 27 avril 2020 en référence à l'accord conclu avec le Titulaire le 29 novembre 2019 ;
- Traduction des échanges de courriels entre le Titulaire et le Requérant en date des 26 et 27 août 2020 ayant pour objet : « News » ;
- Traduction du courrier du représentant du Titulaire adressé au Requérant le 10 janvier 2021 ayant pour objet : « Changement de dénomination sociale de TAMMET SYSTEMS à NOVAKORP SYSTEMS » ;
- Note d'information du Titulaire intitulée « A partir du 01 janvier 2021 Nouvelle identité. Nouveau siège » ;
- Divers courriels du 11 mars 2021 d'une entité inconnue adressés au Titulaire et ayant pour objet « Bon de commande » ;
- Décision prise le 07 février 2020 par le Directeur général de l'Institut nationale de la propriété industrielle n°OPP 193577 / CJR Copie de la demande Syreli déposée par le Requérant ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 mai 2018, 3<sup>ème</sup> chambre commerciale.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Madame, Monsieur,

Je représente les intérêts de la société NOVAKORP SYSTEMS (ci-après la société « Novakorp » ou le « Titulaire »), anciennement dénommée TAMMET SYSTEMS SARL.

Je fais suite à la notification reçue le 19 février 2021 au sujet de l'ouverture d'une procédure de résolution des litiges SYRELI à l'encontre de cette dernière.

Vous trouverez ci-après les arguments et pièces au soutien de notre réponse.

#### 1. Rappel des faits

##### a. Présentation du Titulaire et de ses liens avec la Requérante

Novakorp est une société française spécialisée dans la vente et la location d'équipements de sécurité de coffrages et de matériel pour la construction et l'industrie du bâtiment.

Elle a été immatriculée le 10 novembre 2010 sous la dénomination sociale « Tammet Systems » sous le n° 528 104 078. Depuis, Novakorp a changé l'adresse de son siège social à plusieurs reprises.

Pièce adverse n°7 – Kbis de la société NOVAKORP SYSTEMS

Pièce n°1 – Procès-verbaux du Titulaire

La société Tammet Oy (ci-après la « Requérante ») est une société de droit finlandais spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de protection de chantier.

Pièce n°2 – Extrait du site internet <https://tammet.fi/>

Pièce adverse n°2 - Extrait du registre du commerce (TAMMET OY)

Le Titulaire et la Requérante ont travaillé ensemble et collaboré pendant plus d'une dizaine d'années. En effet, Novakorp était l'un des distributeurs en France des produits fabriqués par la société Tammet Oy et surtout était la « filiale française » de la Requérante jusqu'au 27 février 2014 (date à laquelle Monsieur [nom] alors [fonction] et associé à concurrence de 10% a acquis le contrôle du Titulaire auprès de la Requérante).

Le Titulaire a réservé le nom de domaine litigieux le 18 mai 2013 auprès du bureau d'enregistrement OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix (c'est à dire à une date où le Titulaire était encore contrôlé par la Requérante et donc avec son accord).

Pièce adverse n°11 – Extrait de la base WHOIS du nom de domaine litigieux <tammetsystems.fr> enregistré le 18 mai 2013

Le Titulaire utilisait ledit nom de domaine pour exploiter, à titre commercial, un site internet (<http://tammetsystems.fr/>) par lequel il proposait des services de vente et de location d'équipements de sécurité de coffrages et de matériel pour la construction et l'industrie du bâtiment.

Pièce n°3 - Extrait du site internet [web.machine.org](http://web.machine.org) datant du 10 janvier 2018

Pièce n°4 - Extrait du site internet de la société Novakorp datant du 4 mars 2021

Le Titulaire et la Requérante ayant travaillé ensemble plus de dix années, il est indéniable que la Requérante était parfaitement informée, depuis l'origine, de la réservation et de l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Il convient de noter que son exploitation a été paisible, sans contestation, jusqu'à la présente procédure initiée par la Requérante.

Le 29 novembre 2019, la Requérante et le Titulaire ont conclu un contrat par lequel ils mettaient fin, à compter du 31 décembre 2019, au contrat de distribution conclu entre elles en février 2014. Toutefois, il est important de noter que ce contrat ne met pas fin à toutes relations contractuelles entre le Titulaire et la Requérante puisqu'il mentionne de nouvelles dispositions concernant la mise en oeuvre d'un contrat pour la période 2020-2022, ayant pour objet la distribution en France de certains produits de la Requérante par le Titulaire.

Pièce adverse n°10 – Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette

Comme indiqué au sein de l'article 3 dudit contrat, la date à laquelle le Titulaire était tenu de cesser d'utiliser la marque Tammet et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle appartenant à la Requérante avait été initialement fixée au 30 juin 2020. Toutefois, à la suite de différents échanges entre le Titulaire et la Requérante, la date initiale du 30 juin 2020 a été reportée à deux reprises, une première fois au 30 septembre 2020, puis une seconde fois au 31 décembre 2020.

Pièce n°5 – Emails et avenant du 27 avril 2020

Pièce n°6 – Echanges d'emails entre le Titulaire et la Requérante

Il est indéniable que la Requérante a fortement travesti les faits au sein de sa requête. Elle se base uniquement sur le contrat initial précité (prévoyant la date du 30 juin 2020) et oublie volontairement de mentionner les reports de dates convenus avec le Titulaire et qu'elle a dûment accepté.

A titre d'exemple, elle argue que :

« Il est néanmoins incontestable que le droit accordé à la société NOVAKORP SYSTEMS d'utiliser les marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS a expiré le 30 juin 2020 en vertu de l'accord de

distribution signé entre les parties le 29 novembre 2019. [...]

La société NOVAKORP SYSTEMS disposait donc d'un délai de plus de sept mois pour préparer et assurer la cessation de l'usage des marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS conformément à ses engagements contractuels. »

Pièce n°7 – Requête SYRELI

Contrairement aux allégations mensongères et incomplètes de la Requérante, le Titulaire a bien respecté les termes de leur accord et c'est ce qui sera démontré ci-après.

b. La présente procédure

Le 5 février 2021, les conseils de la Requérante ont adressé une lettre au Titulaire l'informant du dépôt auprès de l'AFNIC d'une requête SYRELI.

Le 19 février 2021, le Titulaire a reçu une notification de l'AFNIC l'informant que la Requérante a déposé une demande de transfert du nom de domaine <tammetsystems.fr> à son profit à travers le service en ligne SYRELI.

La Requérante soutient, au visa de l'article L.45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques, que la détention et l'utilisation du nom de domaine <tammetsystems.fr> par le Titulaire porteraient atteinte à ses droits et notamment à ses droits sur la marque de l'Union européenne TAMMET n°009332958, déposée le 25 août 2010 et enregistrée le 26 juin 2012, pour désigner des produits en classe 6, et sur la marque de l'Union européenne TAMMET SYSTEMS n°014609069, déposée le 29 septembre 2015 et enregistrée le 11 janvier 2016, pour désigner des produits et services en classes 6, 9 et 42.

Selon la Requérante, le Titulaire aurait continué de détenir et à utiliser le nom de domaine litigieux en dépit de la cessation de toute relation contractuelle entre elles deux. Elle argue ainsi que le Titulaire continuerait à détenir et à utiliser le nom de domaine litigieux en l'absence de tout intérêt légitime et en totale mauvaise foi.

Dans ce contexte, la Requérante demande au collègue SYRELI d'ordonner le transfert du nom de domaine litigieux enregistré et utilisé par la société Novakorp à son profit.

Il sera démontré ci-après que le nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits de marque de la Requérante (2.) et que le Titulaire est de bonne foi et justifie d'un intérêt légitime à continuer à détenir et exploiter le nom de domaine litigieux (3.).

2. L'absence d'atteinte aux droits de la Requérante

Le nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

Comme évoqué précédemment, la Requérante est titulaire de la marque de l'Union européenne TAMMET n°009332958, déposée le 25 août 2010 et enregistrée le 26 juin 2012, pour désigner des produits en classe 6, et sur la marque de l'Union européenne TAMMET SYSTEMS n°014609069, déposée le 29 septembre 2015 et enregistrée le 11 janvier 2016, pour désigner des produits et services en classes 6, 9 et 42. Elle allègue que le nom de domaine litigieux créé un risque de confusion avec ses deux marques et qu'il porte atteinte à ses droits de marque.

Pièce adverse n°3 : Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne TAMMET n°009332958

Pièce adverse n°4 : Extrait du site <euipo.europa.eu> - Notice de la marque de l'Union européenne TAMMET n°009332958

Pièce adverse n°5 : Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne TAMMET SYSTEMS n°014609069

Pièce adverse n°6 : Extrait du site <euipo.europa.eu> - Notice de la marque de l'Union européenne TAMMET SYSTEMS n°014609069

Or, il convient de rappeler que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 mai 2013 par le Titulaire. La Requérante a donc déposé la marque TAMMET SYSTEMS n°014609069 plus de deux ans après l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Requérante ne peut donc valablement invoquer une atteinte à sa marque TAMMET SYSTEMS n°014609069, le nom de domaine lui étant antérieur.

Dès lors, si la Requérante argue d'une atteinte à ses droits - laquelle n'est pas constituée en l'espèce-, celle-ci ne peut concerner que la marque de l'Union européenne TAMMET n°009332958. En l'espèce, le nom de domaine <tammetsystems.fr> est composé des deux termes accolés « tammet » et « systems ».

Il existe de fortes différences entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure. Il est indéniable que le nom de domaine litigieux est plus long que la marque antérieure invoquée (treize

lettres vs six lettres). L'absence d'espace ou de tiret entre les deux termes ne met aucunement en exergue le terme « Tammets ». Ainsi, la structure, la longueur et la présentation du nom de domaine litigieux diffèrent fortement de celles de la marque antérieure invoquée.

De plus, si le nom de domaine litigieux comprend bien l'élément « Tammets » constituant la marque antérieure précitée de la Requérante, l'ajout d'un second terme « systems » suffit à atténuer toute similarité avec cette dernière.

Il est de jurisprudence constante que l'incorporation d'un second élément au sein d'un signe suffit à atténuer toute similarité avec une marque antérieure et ne porte pas atteinte à ses droits :

- Entre la marque antérieure PERSPECTIVE et la demande d'enregistrement contestée PERSPECTIVE MATTERS : « CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les signes ont en commun le terme PERSPECTIVE ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux PERSPECTIVE MATTERS et PERSPECTIVE constitutifs des signes en présence, diffèrent nettement par leur structure et longueur en raison de la présence du terme MATTERS au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie bien différente ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (respectivement cinq et trois temps), ainsi que par leurs sonorités finales ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente » (Pièce n°8 – INPI, Opposition 19-3577 du 7 février 2020) ;

- Entre la marque antérieure OPTIMUM et le signe contesté OPTIMUM CREDIT : « Le signe OPTIMUM et le signe OPTIMUM CREDIT diffèrent dans leur aspect visuel et phonétique, le premier étant constitué d'un seul terme, le second de deux ; la circonstance que le terme commun soit le terme d'attaque et qu'il soit en outre le terme le plus long ne suffit pas à faire disparaître cette différence visuelle et sonore. » (Pièce n°9 – Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2018, RG 17-02118)

De surcroît, le site Internet <http://tammetsystems.fr/> vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux ne propose plus aucun produit ou service à la vente en lien avec les produits couverts en classe 6 par la marque antérieure de la Requérante. Ce site est un site non commercial et il est uniquement utilisé à titre informatif par le Titulaire afin d'assurer la continuité avec ses clients suite au changement de sa dénomination sociale, auquel il a procédé conformément aux accords conclus avec la Requérante.

Il est donc incontestable que le nom de domaine <tammetsystems.fr> ne crée pas un risque de confusion avec la marque TAMMET n°009332958 de la Requérante. Sa détention et son exploitation à titre non commercial ne sont pas constitutifs d'actes de contrefaçon et ne portent aucunement atteinte aux droits de marque de la Requérante.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif et informé ne sera pas amené à croire que le nom de domaine litigieux appartient à la Requérante.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits de marque de la Requérante au sens de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques précité.

3. L'existence d'un d'intérêt légitime et la bonne foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

L'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi [...] »

Il sera démontré ci-après que le Titulaire justifie non seulement d'un intérêt légitime à continuer à détenir et à utiliser le nom de domaine <tammetsystems.fr> (a), et qu'il a agi de bonne foi en le conservant et en continuant d'utiliser ledit nom de domaine (b).

a. L'existence d'un intérêt légitime du Titulaire à continuer à détenir et exploiter le nom de domaine litigieux

Conformément à l'article R 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, la notion d'intérêt légitime signifie :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit »

Le Titulaire dispose d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en ce qu'il fait un usage non commercial du nom de domaine et ne cherche aucunement à tromper le consommateur ou à nuire à la réputation de la Requérante.

Tout d'abord, la Requérante ne cesse d'arguer qu'en continuant à détenir et exploiter le nom de domaine litigieux, le Titulaire violerait ses obligations contractuelles issues du contrat datant du 29 novembre 2019.

Or, il convient de revenir sur les termes exacts de son article 3, à savoir :

« TAMMET SYSTEMS est en droit d'utiliser la marque TAMMET jusqu'au 30/06/2020, après cette date la dénomination TAMMET SYSTEMS devra impérativement être modifiée. TAMMET SYSTEMS devra envoyer à TAMMET OY un extrait du registre du commerce concernant son changement de dénomination, dès qu'il sera disponible et en toute hypothèse au plus tard le 30/06/2020. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle et autres relatifs à la dénomination Tammet, à la marque Tammet, au produit Tammet et au domaine Tammet restent la propriété de TAMMET OY. ».

Pièce adverse n°10 – Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette

Il est indéniable que cette clause vise uniquement les droits détenus par la Requérante et inclut notamment le(s) nom(s) de domaine qui lui appartiennent à la date dudit contrat.

Or, le nom de domaine litigieux n'a jamais appartenu à la Requérante mais toujours au Titulaire. Dès lors, aucun élément dans ledit contrat n'indique que le nom de domaine litigieux est spécifiquement visé par les stipulations contractuelles.

Il est donc faux d'arguer que le Titulaire n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant le nom de domaine litigieux.

De plus, si le nom de domaine ne fait pas partie intégrante de ses obligations contractuelles, le Titulaire a au demeurant respecté ses obligations envers la Requérante.

Comme évoqué précédemment à la partie 1.a), la date d'entrée en vigueur de l'article 3 du contrat est donc le 31 décembre 2020, et non le 30 juin 2020 comme l'allègue de mauvaise foi la Requérante.

Pièce adverse n°10 – Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette

Pièce n°5 – Emails et avenant du 27 avril 2020

Pièce n°6 – Echanges d'emails entre le Titulaire et la Requérante

Le Titulaire a bien procédé au changement de sa dénomination sociale passant de « Tammet Systems Sarl » à « Novakorp Systems » avant le 31 décembre 2020. L'extrait du procès-verbal datant du 22 décembre 2020 ci-après en atteste :

« PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, décide de modifier la dénomination sociale de la Société en Novakorp Systems avec effet au 1er janvier 2021.

En conséquence, l'Assemblée Générale, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

« Article 3 – DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : NOVAKORP SYSTEMS

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots ». »

Pièce n°1 – Procès-verbaux du Titulaire

Les formalités de changement de dénomination sociale du Titulaire ont été faites auprès du greffe commercial de Bordeaux et ce, avant la date du 31 décembre 2020.

Pièce adverse n°7 – Kbis de la société NOVAKORP SYSTEMS

Pièce adverse n°9 – Annonce n°611 du BODACC du 07/01/2021 : changement de dénomination sociale de la société TAMMET SYSTEMS vers NOVAKORP SYSTEMS

Dès le 10 janvier 2021, le Titulaire a envoyé une lettre à la requérante afin de lui confirmer qu'il

avait procédé au changement de dénomination sociale convenu et qu'il avait cessé d'utiliser le nom Tammet pour ses activités depuis le 1er janvier 2021 (changement de brochure, d'adresses emails, etc.) et qu'il s'était donc pleinement conformé aux stipulations de l'article 3 du contrat précité.

Pièce n°10 – Lettre du 10 janvier 2021 adressée aux conseils de la Requérente

Au sein de ce courrier, le Titulaire a notamment indiqué à la Requérente que :

« - la Société n'utilise plus désormais le nom Tammet pour ses activités (elle a changé ses brochures commerciales, ses cartes commerciales ainsi que tout autre support de communication, les adresses emails de chaque employé, etc.),

- le site internet mentionne expressément un tel changement de dénomination et redirige les visiteurs vers la brochure commerciale de Novakorp. Le nouveau site internet de Novakorp Systems est en cours de construction et sera normalement lancé à la fin du mois ».

Ainsi, le Titulaire a respecté ses engagements contractuels envers la Requérente.

Au sein de cette lettre, le Titulaire a pris le soin d'informer et d'indiquer que :

« En ce qui concerne le nom de domaine, il a été enregistré il y a des années par la Société et demeure par conséquent sa seule propriété. La Société s'engage évidemment à utiliser uniquement le nom de domaine pour les raisons suivantes (i) informer les consommateurs qu'elle a changé de nom en Novakorp et (ii) assurer une transition en douceur de ses activités sous cette nouvelle dénomination sociale. Toutefois, la Société ne peut transférer le nom de domaine à Tammet Oy puisque il est nécessaire de s'assurer (i) de la redirection/du transfert vers la nouvelle adresse email (@novakorpsystems.fr) de tous les messages qui pourraient continuer à être envoyés à l'ancienne adresse email de la société (@tammetsystems.fr) par ses clients, les administrations ou autres autorités (tant qu'ils n'ont pas assimilé un tel changement) et (ii) la redirection des visiteurs vers le site internet de Novakorp Systems. »

Il est clair que le Titulaire a informé la Requérente de cet usage non commercial du nom de domaine litigieux et de la nécessité de maintenir ce site à titre informatif pour ses clients.

En effet, le site internet [www.tammetsystems.fr](http://www.tammetsystems.fr) du Titulaire ne fait la promotion ou ne propose à la vente ou à la location aucun produit ou service. Le site internet exploité sous le nom de domaine litigieux avertit uniquement les clients et prospects du changement de dénomination sociale du Titulaire (en-tête et bas de page).

Pièce n°4 – Extrait du site internet de la société Novakorp datant du 4 mars 2021

Aucun onglet n'indique une quelconque utilisation commerciale du nom de domaine litigieux.

L'ensemble des éléments précités démontre que le nom de domaine litigieux est conservé et exploité uniquement à titre informatif par le Titulaire, et non pour un usage commercial. Surtout, le Titulaire ne cherche pas à tromper les consommateurs en conservant et en exploitant le nom de domaine litigieux.

De plus, il convient de souligner que l'adresse email « @tammetsystems.fr », qui est toujours utilisé notamment dans le cadre du contrat toujours en cours, reçoit encore des emails de la part de certains de ses clients. Bien que le Titulaire les ait informés du changement d'adresse email, la transmission et la remontée d'informations présentent quelques lenteurs auxquels le Titulaire doit nécessairement s'adapter.

Pièce n°11 – Emails de clients reçus par le Titulaire

Pièce n°12 – Courrier adressé aux clients du Titulaire

Enfin, il serait faux d'arguer que le Titulaire cherche à nuire à la réputation de la Requérente ou à ses produits puisqu'en vertu du contrat signé le 29 novembre 2019, le Titulaire continue de distribuer certains des produits de la Requérente.

Pièce adverse n°10 – Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette

Au vu de l'ensemble des éléments précités, il est indéniable que le Titulaire bénéficie d'une réelle légitimité quant à la détention et à l'exploitation du nom de domaine litigieux. Le Titulaire exploite de manière très limitée le nom de domaine litigieux. En effet, aucun produit ou service n'est proposé par ce biais. Il n'y a donc aucune exploitation commerciale du nom de domaine litigieux. Le Titulaire s'en sert uniquement comme support de renvoi pour ses clients et pour continuer à informer et rappeler à ses clients qu'il a changé de dénomination sociale.

Dès lors, le Titulaire justifie d'un intérêt légitime à continuer à détenir et exploiter le du nom de domaine litigieux.

b. L'absence de mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

L'article R.20-44-46 du Code précité précise, de manière non limitative, la notion de mauvaise foi

du titulaire du nom de domaine :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Comme démontré au point précédent, le Titulaire a respecté ses engagements contractuelles et a fait preuve de sérieux et de diligence concernant le nom de domaine litigieux.

Les arguments de la Requérante selon lesquels le Titulaire a continué à détenir et exploiter de mauvaise foi le nom de domaine litigieux sont fausses.

Tout d'abord, il est important de préciser que le Titulaire n'a pas obtenu le nom de domaine litigieux dans le but de le vendre, le louer ou le transférer. Il a été mentionné ci-dessus que le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2013 et que le Titulaire l'a exploité activement et ce, jusqu'à très récemment. Comme démontré précédemment, cet usage ou exploitation était connu et accepté de la Requérante. Le nom de domaine litigieux est exploité désormais à titre uniquement non commercial.

De plus, le Titulaire n'a pas cherché à nuire à la réputation de la Requérante puisque ceux-ci sont des partenaires de longue date et que le Titulaire continue encore à travailler avec la Requérante pour la mise en oeuvre de certains contrats.

A titre d'exemple, le contrat de distribution entre le Titulaire et la Requérante a été conclu pour la période 2020-2022. Cet accord est un élément de preuve indéniable démontrant la bonne foi du Titulaire.

Pièce adverse n°10 – Contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette

Aucun document, aucune mention ou autre élément ne permet d'indiquer que le Titulaire cherche à nuire à la Requérante, à ses marques ou à ses produits. Au contraire, l'ensemble de ses démarches sont de bonne foi et d'une transparence totale avec la Requérante, comme le démontre la lettre envoyée le 10 janvier dernier.

Pièce n°10 – Lettre du 10 janvier 2021 adressée aux conseils de la Requérante

Enfin, la Requérante soutient que le Titulaire aurait voulu profiter de sa renommée.

D'une part, la Requérante n'apporte aucun élément venant démontrer une quelconque renommée. D'autre part, la détention et la continuation de l'exploitation du nom de domaine litigieux est uniquement à but informatif et ce, afin d'assurer la continuité du contrat encore en cours avec la Requérante.

Enfin, le Titulaire n'a jamais cherché à créer une confusion dans l'esprit du consommateur en continuant à détenir et à exploiter le nom de domaine litigieux. Le site internet exploité [www.tammetsystems.fr](http://www.tammetsystems.fr) indique clairement et sans équivoque les changements effectués par le Titulaire.

L'entête et le bas dudit site internet mentionnent clairement, en gros caractères, que le Titulaire a changé de dénomination sociale et qu'il utilise désormais « Novakorp Systems » :

Pièce n°4 – Extrait du site internet de la société Novakorp datant du 4 mars 2021

L'ensemble des éléments précités démontrent bien que le Titulaire a tout mis en oeuvre pour informer ses clients et éventuels futurs clients de ces changements. Sa bonne foi est indéniable.

En outre, le Titulaire a bien enregistré un nouveau nom de domaine <[novakorpsystems.fr](http://novakorpsystems.fr)> le 17 février 2020.

Pièce n°13 – Whois du nom de domaine <[novakorpsystems.fr](http://novakorpsystems.fr)>

Par conséquent, le Titulaire n'a pas agi de mauvaise foi en continuant à détenir et à exploiter le nom de domaine.

\*\*\*

Compte tenu de ce qui précède, le Titulaire a démontré qu'il est de bonne foi et qu'il justifie d'un intérêt légitime à détenir et exploiter le nom de domaine <tammetsystems.fr>, contrairement aux allégations de la Requérante.

Par conséquent, il est demandé au Collège de dire que la société Tammet Oy n'est pas fondée à solliciter le transfert du nom de domaine <tammetsystems.fr> à son profit, conformément aux dispositions des articles L.45-2, L.45-6 et R.20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques et de l'article I-iii du règlement Syreli de l'AFNIC, et à rejeter sa demande.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération respectueuse et dévouée..».

#### 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 <tammetsystems.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société TAMMET OY, inscrite le 23 janvier 1948 sous le numéro 0131275-1 au registre du commerce de Finlande ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
  - La marque de l'Union européenne « TAMMET » numéro 009332958 enregistrée le 25 août 2010 et dûment renouvelée pour la classe 6 ;
  - La marque de l'Union européenne « TAMMET SYSTEMS » numéro 014609069 enregistrée le 29 septembre 2015 pour les classes 6, 9 et 42.

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

Au vu des pièces fournies par le Requérant, le Collège constate que :

- Les Parties ont conclu le 29 novembre 2019 un contrat relatif à la distribution de certains produits TAMMET du Requérant de 2020 à 2022 et à un remboursement de dette lequel stipule notamment que « TAMMET SYSTEMS est en droit d'utiliser la marque TAMMET jusqu'au 30/06/2020 » ;
- Le Requérant déclare que « le droit accordé à la société NOVAKORP SYSTEMS d'utiliser les marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS a expiré le 30 juin 2020 en vertu de l'accord de distribution signé entre les parties le 29 novembre 2019 » ;
- Le Titulaire déclare quant à lui que :
  - « Il était l'un des distributeurs en France des produits fabriqués par la société Tammet Oy et surtout était la « filiale française » de la Requérante jusqu'au 27 février 2014 » ;
  - « Il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine le 18 mai 2013 soit bien avant son engagement contractuel avec le Requérant » ;
  - « À la suite de différents échanges entre le Titulaire et la Requérante, la date initiale [de fin de contrat] du 30 juin 2020 a été reportée à deux reprises, une première fois au 30 septembre 2020, puis une seconde fois au 31 décembre 2020 » ;

- Les Parties s'accordent sur le fait que « *Le titulaire disposait [à l'expiration du contrat] d'un délai de plus de sept mois pour préparer et assurer la cessation de l'usage des marques TAMMET et TAMMET SYSTEMS conformément à ses engagements contractuels.* » ;
- Le contrat conclu entre les Parties le 29 novembre 2019 stipule par ailleurs en son article 9 « Litiges et droit applicable » que « *Le présent Contrat est soumis, quant à son exécution et son interprétation, au droit finlandais. Tout litige, tout différend ou toute prétention résultant du présent Contrat ou liée à celui-ci devra être définitivement réglé par la voie d'un arbitrage réalisé par un seul arbitre conformément au règlement d'Arbitrage de l'Institut d'arbitrage de la chambre de commerce finlandaise. L'arbitrage aura lieu à Helsinki et la procédure arbitrale se déroulera en langue anglaise.* ».

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requéérant, le Titulaire dans l'exécution de leurs relations commerciales.

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

## V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <tammetsystems.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 01 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

