



DÉCISION DE L'AFNIC

patronyme.fr

Demande n° FR-2017-01428

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société [dénomination]

Le Titulaire du nom de domaine : Madame [patronyme].

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : patronyme.fr*

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 septembre 2007

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 septembre 2018

Bureau d'enregistrement : GANDI

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

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 août 2017 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 Requérent.
- 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 29 août 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 août 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Régis MASSÉ (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 octobre 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

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

- Extrait Kbis du 24 mai 2017 de la société [dénomination] immatriculée le 20 octobre 2011 au R.C.S. de Lyon ;
- Publication au BOPI 90/48 p.192 du renouvellement de la marque « DÉLICIA [dénomination] " DÉPOSEE" » déposée en 1990 par Monsieur D. pour la classe 30 ;
- Publications au BOPI 00/30 VOL.II du 23 mars 2000 du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services par la société [dénomination], puis au BOPI 10/17 VOL.II du 08 mars 2010 du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services par la société [dénomination] de la marque française « DÉLICIA [dénomination] " DÉPOSEE" » déposée le 05 juin 1990 pour la classe 30 ;
- Publication au BOPI 91/01 p.27 du renouvellement de la marque « LES AMANDES BELLECOUR » numero1605654 déposée le 05 juin 1990 par Monsieur D. pour la classe 30 ;
- Publications au BOPI 00/30 VOL.II du 23 mars 2000 du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services par le Requérent, puis au BOPI 10/17 VOL.II du 08 mars 2010 du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services par le Requérent de la marque française « LES AMANDES BELLECOUR » numéro 1597806 déposée le 05 juin 1990 pour la classe 30 ;
- Publication au BOPI 17/15 VOL. I de la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative « [dénomination] CHOCOLATIER [dénomination] LYON-BELLECOUR » numéro 4347618 déposée le 21 mars 2017 par la société DOMINIQUE CLERC CHOCOLATIER, SARL pour les classes 30, 32 et 43 ;
- Photographie de la plaque professionnelle mentionnant « [dénomination] Chocolatier-Confiseur » ;
- Photographie non datée de la vitrine de la boutique de la chocolaterie [dénomination] ;
- Pouvoir daté du 11 février 1950 sur papier à en-tête avec le logo « [dénomination] CHOCOLATIER ».

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« *L'enseigne [dénomination] a été créée à LYON en 1917 à l'effet d'exploiter une chocolaterie*

artisanale.

Depuis sa création, cette entreprise centenaire suit certains principes qui la guident dans son travail quotidien, parmi lesquels figure son attachement à l'artisanat, sa production étant toujours fabriquée par son maître chocolatier dans le respect des traditions.

Conscients de la nécessité de protéger leurs actifs incorporels, les exploitants successifs de cette entreprise ont régulièrement déposé les marques permettant d'assurer la protection de cette dénomination ayant aujourd'hui une renommée dépassant les frontières nationales : la marque DELICIA [dénomination] a été déposée le 5 juin 1990 (numéro d'enregistrement 1 597 806) et la marque semi-figurative [dénomination] CHOCOLATIER et [dénomination] LYON - BELLECOUR a été enregistrée le 21 mars 2017 (numéro d'enregistrement 17 4 347 618) sur la base d'un logo utilisé par cette chocolaterie depuis près d'un siècle sur les emballages de ses produits. Vous trouverez également en pièce jointe la plaque apposée sur la boutique au début du siècle ainsi qu'un courrier d'affaires au nom « [dénomination] » datant de 1950.

Cette entreprise a toujours communiqué sur la dénomination « [dénomination] » et a, par ses dépôts de marque successifs, toujours souhaité que son patrimoine immatériel bénéficie d'une protection adéquate.

Les dirigeants actuels de la société [dénomination] souhaitent assurer la protection de cette dénomination et de cette marque « [dénomination] » associée au patrimoine culinaire lyonnais et véritable institution de la chocolaterie. Ils souhaitent aujourd'hui poursuivre l'œuvre de leurs prédécesseurs tout en donnant une visibilité « numérique » à cette enseigne traditionnelle.

Actuellement, la société [dénomination] est propriétaire du nom de domaine chocolatier-[dénomination].com et souhaite voir transférer à son profit le nom de domaine « [dénomination].fr » en raison de la confusion que cela pourrait provoquer dans l'esprit de la clientèle mais également en raison du parasitisme dont pourrait être victime la société [dénomination] si ce nom de domaine venait à être exploité.

Elle souhaite enfin exploiter le nom de domaine « [dénomination].fr » dans la mesure où il est plus simple d'utilisation pour sa clientèle et plus en adéquation avec sa dénomination sociale.

La clientèle n'utilise en effet plus que le vocable « [dénomination] » pour désigner la chocolaterie du même nom.

Il est absolument nécessaire pour la société [dénomination] d'obtenir un nom de domaine beaucoup plus instinctif et beaucoup moins restrictif que le nom de domaine actuel (chocolatier-[dénomination].com).

L'article L. 45-1 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques prévoit que « les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. »

De ce fait l'acheteur d'un nom de domaine, concurrençant un potentiel autre acheteur se doit d'avoir un intérêt autre que spéculatif dans l'achat de ce nom de domaine. En effet l'achat d'un nom de domaine afin d'effectuer un « cybersquatting » en utilisant la notoriété d'autrui en vue de sa revente spéculative s'apparente à du parasitisme qui est contraire au droit de la concurrence (Cass. Com, 5 juillet 2016, pourvoi n°14-10108).

Le nom de domaine litigieux « [dénomination].fr », n'est lié directement ou indirectement à aucune activité commerciale ou économique, et ne conduit à aucun site web.

Il ne semble avoir pour finalité qu'une revente spéculative du nom de domaine après un « cybersquatting », ce qui est contraire aux articles L. 45 et suivant du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 août 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Carte nationale d'identité de Madame [patronyme], Titulaire du nom de domaine.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine "[patronyme].fr" a été créé le 14/09/2007 et a constamment été renouvelé par

mes soins depuis. Il ne sert à aucune activité commerciale ou à but lucratif. Il est utilisé pour mon courrier électronique personnel. Mon adresse, prenom@[patronyme].fr est connue et utilisée par toutes ma famille, mes amis, ainsi que par des administrations et organismes depuis cette date. Conformément à l'article 45-1 du Code des des postes et des communications électroniques, ce nom m'a été attribué en tant que "demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande". Au vu de ces éléments et au vu de l'article 46-2 du même code, l'enregistrement ou le renouvellement de ce nom de domaine ne peut pas m'être être refusé. Notamment, il repose sur un intérêt légitime de ma part (l'utilisation de mon nom de famille pour mon courrier électronique), est utilisé à ce titre en toute bonne foi et n'est pas susceptible de porter atteinte à des des droits de propriété intellectuelle. Dans l'espoir d'avoir rassuré la chocolaterie. Madame [patronyme] »

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 a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <patronyme.fr> était :

- Identique à la dénomination sociale du Requéant, la société [dénomination] immatriculée le 20 octobre 2011 au R.C.S. de Lyon ;
- Similaire à :
 - La marque française semi figurative « [dénomination] CHOCOLATIER [dénomination] LYON-BELLECOUR » numéro 4347618 enregistrée le 21 mars 2017 par la société DOMINIQUE CLERC CHOCOLATIER, SARL pour les classes 30, 32 et 43 ;
 - La marque française « DÉLICIA [dénomination] "DÉPOSEE" » numéro 1597806 enregistrée le 05 juin 1990 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour la classe 30.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <patronyme.fr> est similaire à la marque française antérieure « DÉLICIA [dénomination] "DÉPOSEE" » enregistrée en juin 1990 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour la classe 30.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <patronyme.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société [dénomination].

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 a constaté que :

- Au vu des pièces fournies par le Titulaire, le nom de domaine <patronyme.fr> est identique à son nom patronymique ;
- Le Titulaire utilise le nom de domaine <patronyme.fr> pour son courrier électronique personnel.

Le Collège a considéré que le Titulaire du nom de domaine <patronyme.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « DÉLICIA [dénomination] "DÉPOSEE" » enregistrée en juin 1990 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 30 ;
- Le nom de domaine <patronyme.fr> est identique au nom patronymique du Titulaire ;
- Le Titulaire utilise le nom de domaine <patronyme.fr> pour son courrier électronique personnel ;
- Le Requérant déclare que le nom de domaine <patronyme.fr> « ne semble avoir pour finalité qu'une revente spéculative après un cybersquatting », mais il n'en apporte pas la preuve.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <patronyme.fr> dans le 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 Requérant n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie 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 <patronyme.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 09 octobre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

