



DÉCISION DE L'AFNIC

goodkids.fr

Demande n° FR-2021-02361

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GOODKIDS

Le Titulaire du nom de domaine : La société NVA ONLINE ADVERTISING BV

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : goodkids.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 6 avril 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 avril 2022

Bureau d'enregistrement : ALGORITHMEDIA srl

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 avril 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^{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 22 avril 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 avril 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Marianne GEORGELIN et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 mai 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Copie de la carte nationale d'identité du représentant du Requérant ;
- Certificat d'avril 2018 d'inscription au répertoire SIRENE et extrait Kbis du 3 janvier 2021 relatifs à la société GOODKIDS immatriculée le 14 avril 2017 sous le numéro 829 066 224 au R.C.S. de Bordeaux ayant pour activités : « *Toutes activités d'agence de communication. Activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports* » ;
- BOPI 17/48 VOL. I et 18/09 VOL. II relatifs à la marque française « GOODKIDS » numéro 174402368 enregistrée le 7 novembre 2017 par le Requérant pour les classes 35, 41 et 42 ;
- BOPI 18/13 VOL. I et 18/26 VOL. II relatifs à la marque française « GOOD KIDS » numéro 184433959 enregistrée le 5 mars 2018 par le Requérant pour les classes 16, 35, 41 et 42 ;
- Capture d'écran de la base whois relative au nom de domaine <goodkids.fr> enregistré le 6 avril 2021 par le Titulaire ;
- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <goodkids.fr> ;
- Captures d'écrans de la base whois, ne comportant pas l'identification des titulaires, relatives aux noms de domaine : <goodkids.studio> enregistré le 25 janvier 2017, <goodkidsagency.com> enregistré le 24 octobre 2018 et <goodkids.agency> enregistré le 11 février 2019 ;
- Revue de presse d'articles parus sur le Requérant et ses réalisations de 2017 à 2021 ;
- Distinctions obtenues auprès de ses pairs par le Requérant pour ses réalisations en 2018 et 2019 ;
- Capture d'écran du résultat de la recherche effectuée sur les marques en vigueur en France déposées au nom du représentant du Titulaire dans la base INPI ;
- Capture des premiers résultats obtenus après une recherche sur les termes « [nom du représentant du Titulaire] goodkids » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran du résultat de la recherche sur les noms de domaine enregistrés au nom du représentant du Titulaire effectuée avec le moteur DomainBigData ;
- Courriel du 8 avril 2021 de SEDO ayant pour objet « Nouvelle offre pour goodkids.fr ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. L'intérêt de la Requérante

La société GOODKIDS est une société française spécialisée dans la publicité nationale et internationale à destination des grands groupes de luxe et premium comme Air France, Etam, L'Oreal (Yves Saint Laurent, L'Oréal Pro.), Shiseido (Dolce&Gabbana, Zadig&Voltaire, Issey Miyake..), COTY (Chloé Parfums), LVMH (Chaumet), ou encore PUIG (Nina Ricci).

L'entreprise créée en 2018 bénéficie d'une grande renommée nationale et internationale, et a remporté de nombreux prix internationaux reconnus dans la publicité (voir Annexes).

La Requérante dispose également des marques « GOODKIDS » et « GOOD KIDS » déposées à l'INPI respectivement le 01/12/2017 (Marque N° 4402368) et le 30/03/2018 (Marque N° 4433959).

Elle exploite par ailleurs ses propres noms de domaines « GOODKIDS.STUDIO », « GOODKIDSAGENCY.COM » et « GOODKIDS.AGENCY », déposés respectivement le 25/01/2017, 24/10/2018 et 11/02/2019. L'entreprise est par ailleurs en démarche judiciaire pour récupérer le domaine « GOODKIDS.COM », déposé dans un but malveillant de vente ou location à l'entreprise requérante.

La copie des extraits relatifs aux marques, presse et droits de la Requérante se trouvent en annexe.

Le risque de confusion entre les marques listées ci-dessus et protégées en France au nom de la Requérante et le nom de domaine est évident dès lors que ce nom de domaine reprend dans son intégralité la marque GOODKIDS qui lui est opposée. Au regard de ce qui précède, la Requérante a un intérêt légitime évident à engager la présente procédure.

2. L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du C. P. et CE

Le titulaire du nom de domaine figurant sur l'extrait Whois est Monsieur [anonymisation] et il est indiqué que celui-ci est domicilié [adresse], Pays-Bas. Un courrier électronique figure également sur cet extrait Whois ([anonymisation]) ainsi qu'un numéro de téléphone [anonymisation]). Il ressort de l'extrait que Monsieur [anonymisation] possède une entreprise située aux Pays-bas nommée NVA Online Advertising BV effectuant de la publicité en ligne (Annexe 1).

Ainsi, le titulaire du nom de domaine n'est pas domicilié en France comme indiqué sur l'extrait whois du nom de domaine. Comme il sera démontré, M. [anonymisation] cherche juste à revendre le nom de domaine à la Requérante et c'est donc sans intérêt légitime et de mauvaise foi qu'il a procédé à la réservation du nom de domaine, avec pour conséquence l'atteinte aux droits de la Requérante sur sa marque « GOODKIDS ». L'article L. 45-2 du CPCE dispose que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1 (2°), l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...) 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 L. 45-6 du CPCE permet de demander la suppression ou la transmission, dès lors que la Requérante démontre d'un intérêt à agir, « lorsque le nom de domaine entre dans l'un des cas prévus à l'article L45-2 ». Il prévoit que l'Office statue sur la demande de transmission ou de suppression selon une procédure contradictoire prévue par son règlement intérieur. Il s'agit de la procédure Syreli.

C'est cette procédure qui est donc choisie par la Requérante.

2.1. L'absence d'intérêt légitime du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE, modifiant l'article R. 20-44-43 du CPCE : « 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 ».

Or une recherche sur la base de données des marques de l'INPI, interrogée par nom de titulaire («[anonymisation]»), montre que Monsieur [anonymisation] n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France portant sur la dénomination GOODKIDS ou une dénomination similaire (Annexe 2).

Par ailleurs, la requête associant le terme « [anonymisation] » au terme « GOODKIDS » sur le moteur de recherche google.fr ne référence aucun site Internet établissant un lien quelconque entre la dénomination « [anonymisation] » et la société GOODKIDS parmi les premières pages de résultats, le seul résultat sortant étant la page de l'entreprise Requérente (voir Annexe 3). Monsieur [anonymisation] n'est pas connu sous la dénomination GOODKIDS ou un nom apparenté et n'a donc aucun intérêt légitime à le détenir. Le seul enregistrement du nom de domaine par Monsieur [anonymisation] ne saurait caractériser un quelconque intérêt légitime et c'est donc sans intérêt légitime que Monsieur [anonymisation] a procédé à la réservation du nom de domaine, avec pour conséquence l'atteinte aux droits de la Requérente sur sa marque « GOODKIDS ».

2.2. La mauvaise foi du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE : « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'art. 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; (...) »

En l'espèce, le titulaire a acquis le nom de domaine dans le seul but de le revendre, comme le démontre le fait que ce nom de domaine a été enregistré le 06/04/2021 et placé dans un service de parking et de vente tiers nommé « Sedo.com » aussitôt après son achat (Annexe 4). Après consultation du titulaire par le biais du service tiers « Sedo.com » par la Requérente pour connaître ses intentions, il apparait clairement que le domaine est destiné à la vente, au prix fixé de 5000€ (Annexe 5).

Il est ainsi évident que le titulaire a pour habitude d'effectuer des recherches sur plusieurs marques puis de réserver des noms de domaine incorporant ces marques pour ensuite chercher à les revendre à leurs propriétaires, comme cela a été le cas en l'espèce avec la Requérente. Une recherche inversée avec les termes « [anonymisation] » sur une base Reverse Whois montre d'ailleurs que Monsieur [anonymisation] est titulaire d'un grand nombre de noms de domaine n'ayant aucune similitude entre eux si ce n'est qu'ils sont constitués de marques déposées (Annexe 6).

Il est donc clair que la seule motivation du Titulaire était de tirer un profit financier de la réservation du nom de domaine en le revendant à la société requérante détenant la marque GOODKIDS.

Il ressort donc de l'analyse du site Internet <http://www.goodkids.fr> ainsi que la consultation et l'email reçu par la société GOODKIDS de la part de Monsieur [anonymisation] via l'entreprise tiers missionnée de la vente « SEDO.COM », qu'en réservant le nom de domaine, le titulaire a uniquement cherché un gain financier par la revente de ce nom de domaine, dès lors que ce nom

de domaine reproduit intégralement sa marque GOODKIDS et que le titulaire a pour habitude de réserver des noms de domaines de marque déposées dans le but de leur revendre.

La mauvaise foi du titulaire est donc manifeste.

C'est pourquoi il est demandé que le nom de domaine soit transmis à la Requérante, la société GOODKIDS, titulaire de la marque GOODKIDS.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 avril 2021.

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

- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <goodkids.fr> ;
- Capture d'écran de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <goodkidsagency.com> ;
- Capture d'écran du résultat de la recherche effectuée sur les marques « GOODKIDS » en vigueur au Benelux, en Europe et au niveau international dans la base de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement est de bonne foi et nous ne sommes pas en infraction avec une marque de commerce et ne prêtons pas à confusion avec un autre site web.

notre enregistrement n'est pas de mauvaise foi et nous n'enfreignons aucune marque, le plaignant n'a pas d'enregistrement de marque actif à BOIP.int et notre domaine Goodkids.fr ne prête à confusion avec aucun site web. Le plaignant déclare que nous vendons le domaine pour 5000EUR mais ce n'est pas correct, nous n'avons pas reçu de demande concernant ce domaine, SEDO a simplement suggéré ce montant mais cela n'a rien à voir avec nos plans ou le prix pour ce domaine. Nous n'utilisons pas ce domaine de mauvaise foi et nous pouvons le garer où nous voulons. "Goodkids" sont deux mots anglais ensemble et peuvent être interprétés comme des mots génériques. »

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 <goodkids.fr> est identique à :

- La dénomination sociale du Requérant, la société GOODKIDS immatriculée le 14 avril 2017 sous le numéro 829 066 224 au R.C.S. de Bordeaux ayant pour activités : « *Toutes activités d'agence de communication. Activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports* » ;

- La marque française « GOODKIDS » numéro 174402368 enregistrée le 7 novembre 2017 par le Requérant pour les classes 35, 41 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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <goodkids.fr> est identique à la marque française antérieure « GOODKIDS » numéro 174402368 enregistrée le 7 novembre 2017 par le Requérant pour les classes 35, 41 et 42.

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

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

- Le Requérant, la société GOODKIDS est une société française spécialisée dans la publicité nationale et internationale à destination des grands groupes de luxe et premium ;
- Le Requérant et certaines de ses réalisations font l'objet d'articles de presse ; quelques-unes des réalisations du Requérant ont reçu des prix internationaux reconnus dans la publicité ;
- Le Requérant est titulaire de deux marques antérieures et notamment de la marque française « GOODKIDS » numéro 174402368 enregistrée le 7 novembre 2017 pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Le nom de domaine <goodkids.fr> est identique aux marques antérieure « GOODKIDS » du Requérant ;
- Le nom de domaine <goodkids.fr> enregistré le 6 avril 2021 par le Titulaire renvoie vers une page parking de liens hypertextes tels que « CHAUSSURE FEMME SOLDE », « BON MARCHÉ SHOPPING ONLINE », « SOULIER SKECHERS FEMME », « LIVRAISON MONOPRIX A DOMICILE » ; produits et services non couverts par les marques du Requérant ;
- Le Titulaire fournit deux captures d'écrans des sites web respectifs des Parties au soutien de sa déclaration selon laquelle son exploitation du nom de domaine <goodkids.fr> ne « *prête à confusion avec aucun site web* » ;
- Le Requérant déclare que « *la seule motivation du Titulaire était de tirer un profit financier de la réservation du nom de domaine en le revendant à la société requérante détenant la marque GOODKIDS* » ;
- Le Titulaire précise que le nom de domaine <goodkids.fr> est composé de deux mots anglais génériques ;
- Il ressort des éléments du dossier que le Titulaire opère dans l'achat pour revente de noms de domaine ;
- C'est le Requérant et non le Titulaire qui est à l'initiative du contact pris via le service de SEDO.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces et arguments fournis par les Parties ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <goodkids.fr> en violation du premier paragraphe des dispositions relatives à la preuve de la mauvaise foi de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Le Collège a donc conclu que le Requéant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de 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 <goodkids.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 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

