

DÉCISION DE L'AFNIC

stential-sud-creabitat.fr

Demande n° FR-2021-02391

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SARL SUD-CREABITAT (STENIAL).

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : stential-sud-creabitat.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 avril 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 avril 2022

Bureau d'enregistrement : SCALEWAY.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 mai 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 18 mai 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 juin 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <stenial-sud-creabitat.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 :

- Mandat donné par le Requérant à son représentant pour « récupérer l'ensemble des noms de domaines au profit de la société STENIAL » ;
- Extrait Kbis du 10 février 2021 de la société SARL SUD-CREABITAT immatriculée le 3 février 2003 sous le numéro 445 072 424 au R.C.S. de Tarascon et ayant pour nom commercial et pour enseigne « STENIAL » ;
- Copie de la carte nationale d'identité du gérant du Requérant ;
- Copie de la carte nationale d'identité de Madame N ;
- Carte de la chambre de métiers et de l'artisanat délivrée au gérant du Requérant ;
- Formulaire de demande d'enregistrement de la marque semi-figurative française « steniAL menuiserie premium » déposée le 29 avril 2019 sous le numéro 4547307 par le gérant du Requérant pour le compte de « Stenial » ainsi que l'avis de publication au BOPI ;
- Facture du 12 avril 2019 de la société RDGRAPHISME à la société SUD CREABITAT pour « pack vitrine », « contenu » et « développement spécifique » ;
- Facture du 6 avril 2020 de la société RDGRAPHISME à la société STENIAL PAR SUD CREABITAT SAS notamment pour le renouvellement des noms de domaine <stenial-sud-creabitat.fr>, <stenial-sud-creabitat.com> et <stenial.fr> ;
- Courrier recommandé du 28 avril 2021 envoyé au Titulaire par le Requérant ayant pour objet « mise en demeure de renouvellement » des services ;
- Attestation sur l'honneur du 26 avril 2021 rédigée par Madame N.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour,

J'interviens à la demande de M. [Anonymisation], responsable de la société SARL SUD-CREABITAT (STENIAL) et propriétaire de la marque STENIAL déposée à l'INPI le 29 avril 2019 sous le numéro : 19 4 547 307.

Il y a deux noms de domaine :

stenial.fr (Demande Syreli réalisée le 30 avril et portant le numéro : FR-2021-02388)
stenial-sud-creabitat.fr (Objet de cette nouvelle demande initiée ce jour).

Mon client a souscrit des prestations de dépôt et de gestion de noms de domaine en .fr auprès du prestataire RD GRAPHISME (M. [Titulaire]).

Ce prestataire n'a pas renouvelé les noms de domaine en temps et en heure auprès de la société O2Switch qui elle-même utilise les services du bureau d'enregistrement SCALEWAY pour gérer les domaines en .fr de mon client (Mon client étant un tiers au contrat et non le client direct des sociétés O2Switch et SCALEWAY).

Suite au non renouvellement des prestations par M. [Titulaire] (responsable de la société RD GRAPHISME) auprès de O2Switch, les domaines de mon client ont été suspendus. De fait mon client n'a plus accès à ses boîtes e-mail ni à son site Internet.

Ayant eu un doute sur la propriété légale des noms de domaine en .fr de mon client, j'ai initié le 30-04-2021, une demande de divulgation des données auprès du service juridique de l'AFNIC.

La réponse de ce service fait apparaître que le titulaire légal des domaines de mon client est :

[Anonymisation]

Cette personne se trouve être le webmaster ayant réalisé le site Internet de mon client. Il est aussi son prestataire pour le suivi de l'hébergement et des noms de domaines.

De fait nous constatons que les noms de domaine de mon client se trouvent être enregistrés au nom propre du responsable de l'entreprise ayant la charge de leur gestion pour le compte de mon client.

Nous avons essayé de joindre cette personne pour que cette situation puisse être rectifiée, mais elle ne souhaite pas répondre pas à nos appels. Raison pour laquelle nous sollicitons l'AFNIC au travers de deux demandes SYRELI.

Je précise que les domaines contiennent le nom de la marque déposée à l'INPI par mon client. Qu'ils correspondent également au nom de l'entreprise gérée par mon client. Et qu'à ce titre, la détention de ces noms de domaine par M. [Titulaire], le prestataire de mon client, n'est pas une situation « normale ».

Nous considérons que cela porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de mon client. Et à ce titre nous invoquons l'Article L45-2, modifié par la LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 6

En complément, je vous joins plusieurs documents prouvant que mon client est bien le propriétaire de la marque STENIAL. Qu'il a été facturé par M. [Titulaire] (responsable de la société RD GRAPHISME) pour le dépôt en 2019 et le renouvellement en 2020 de ces 2 noms de domaine. Mon client n'a pas reçu d'autre facture de renouvellement depuis.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement,

[Prénom Nom] pour le compte de la société SUD-CREABITAT (STENIAL) »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du 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 <stential-sud-creabitat.fr> est similaire à la marque semi-figurative française « steniAL menuiserie premium » enregistrée le 29 avril 2019 sous le numéro 4547307 par le gérant du Requérant pour le compte de « Stenial ».

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

- Sur l'article L.45-2 alinéa 2 du CPCE

Le Collège constate que le nom de domaine <stential-sud-creabitat.fr> est similaire à la marque semi-figurative française « steniAL menuiserie premium » numéro 4547307 enregistrée le 29 avril 2019, soit postérieurement au nom de domaine enregistré le 18 avril 2019.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle que détient le Requérant sur sa marque.

- Sur l'article L.45-1 alinéa 2 du CPCE

Le Collège constate que le nom de domaine <stential-sud-creabitat.fr> est similaire au nom commercial et à l'enseigne « STENIAL » du Requérant ainsi qu'à sa dénomination sociale, la société SARL SUD-CREABITAT immatriculée le 3 février 2003 sous le numéro 445 072 424 au R.C.S. de Tarascon.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <stential-sud-creabitat.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que le nom commercial, l'enseigne et la dénomination sociale en tant que signes distinctifs peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requérant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté
et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

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

- Le Requérant est la société SARL SUD-CREABITAT immatriculée le 3 février 2003 sous le numéro 445 072 424 au R.C.S. de Tarascon, ayant pour nom commercial et pour enseigne « STENIAL » et pour date de commencement d'activité le 2 janvier 2003 ;
- Le nom de domaine <stential-sud-creabitat.fr> est similaire et postérieur au nom commercial et à l'enseigne « STENIAL » ainsi qu'à la dénomination sociale du Requérant ;
- Le Requérant déclare qu'il « a souscrit des prestations de dépôt et de gestion de

noms de domaine en .fr auprès du prestataire RD GRAPHISME », auquel appartient le Titulaire, et que c'est dans ce contexte que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <stenial-sud-creabitat.fr> le 18 avril 2019 en son nom ;

- Le Requéranant a reçu une facture du Titulaire en 2020 notamment pour le renouvellement des noms de domaines <stenial-sud-creabitat.fr>, <stenial-sud-creabitat.com> et <stenial.fr> ;
- Le Requéranant déclare que « suite au non renouvellement des prestations par [le Titulaire] (...) les domaines (...) ont été suspendus. De fait [il] n'a plus accès à ses boîtes e-mail ni à son site Internet » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

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

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits garantis par la loi telle que définie par le CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <stenial-sud-creabitat.fr> au bénéfice du Requéranant.

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 24 juin 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

