

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

smiledirectclub.fr

Demande n° FR-2021-02417



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SmileDirectClub IRL LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : smiledirectclub.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 novembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 2 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 juin 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 14 juin 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) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 juillet 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017979614, enregistrée le 2 novembre 2018 par la société SDC U.S. SMILEPAY SPV pour les classes 5, 9 et 44 et ayant fait l'objet de licence et sous-licence ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « smile DIRECT CLUB » numéro 017980733, enregistrée le 7 novembre 2018 par la société SDC U.S. SMILEPAY SPV pour les classes 5, 9 et 44 et ayant fait l'objet de licence et sous-licence ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017985376, enregistrée le 14 novembre 2018 par la société SDC U.S. SMILEPAY SPV pour les classes 5, 9 et 44 et ayant fait l'objet de licence et sous-licence ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017985359, enregistrée le 14 novembre 2018 par la société SDC U.S. SMILEPAY SPV pour la classe 40 et ayant fait l'objet de licence et sous-licence ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « smile DIRECT CLUB » numéro 018026163, enregistrée le 22 février 2019 par la société SDC U.S. SMILEPAY SPV pour les classes 3, 10, 18, 21, 41, 42 et 44 et ayant fait l'objet de licence et sous-licence ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 018028996, enregistrée le 28 février 2019 par la société SDC U.S. SMILEPAY SPV pour les classes 3, 10, 18, 21, 41, 42 et 44 et ayant fait l'objet de licence et sous-licence ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 015998231, enregistrée le 21 décembre 2016 par la société SDC U.S. SMILEPAY SPV pour les classes 9 et 10 et ayant fait l'objet de licence et sous-licence ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <smiledirectclub.com> enregistré le 2 février 2015 par la société SmileDirectClub situé dans le Tennessee aux Etats-Unis ;
- Extrait du 15 janvier 2020 de la base Whois du nom de domaine <smiledirectclub.fr> enregistré le 2 novembre 2017 par le Titulaire ;
- Capture d'écran non datée du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <smiledirectclub.ca> ;
- Capture d'écran non datée de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <smiledirectclub.fr> ;
- Courriels, rédigés en langue anglaise, des 9 et 10 novembre 2019 et des 9 et 12 avril 2021 dans lequel Monsieur B. évoque une proposition de vente du nom de domaine <smiledirectclub.fr> ;
- Contrat de licence exclusive de marques, en langue anglaise avec une traduction en langue française, conclu entre la société DC U.S. SmilePaySPV et la société SmileDirectClub, LLC ;
- Contrat de sous-licence non exclusive de marques, en langue anglaise avec une traduction en langue française, conclu entre la société SmileDirectClub, LLC et le Requérant, la société SMILEDIRECTCLUB IRL, LIMITED accordant un droit d'usage et de défense des marques ;

- Capture d'écran de l'absence de résultat obtenu dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« 1. Intérêt légitime de la requérante

La société américaine SDC U.S. SMILEPAY SPV, régie par les Lois de l'Etat du Delaware(USA) est titulaire de plusieurs droits portant sur la dénomination SMILE DIRECT CLUB, exploités pour proposer des prestations orthodontiques via le site internet suivant: <http://smiledirectclub.com>.

Cette société est à ce titre titulaire des droits suivants, ayant effets en France (Annexe 1) :

- Marque de l'Union Européenne SMILE DIRECT CLUB n°017979614, déposée le 02/11/2018, en classes 05, 09 et 44;

smile

DIRECT CLUB

- Marque de l'Union Européenne n°017980733, déposée le 07/11/2018, en classes 05, 09 et 44;

- Marque de l'Union Européenne SMILE DIRECT CLUB n°017985376, déposée le 14/11/2018, en classe 40;

smile

DIRECT CLUB

- Marque de l'Union Européenne n°017985359, déposée le 14/11/2018, en

smile

DIRECT CLUB

classe 40; - Marque de l'Union Européenne n°018026163, déposée le 22/02/2019, en classes 03, 10, 18, 21, 41, 42 et 44;

- Marque de l'Union Européenne SMILE DIRECT CLUB n°018028996, déposée le 28/02/2019, en classes 03, 10, 18, 21, 41, 42 et 44;

- Marque de l'Union Européenne SMILE DIRECT CLUB n°015998231, déposée le 03/11/2016, en classes 09 et 10;

- Nom de domaine <smiledirectclub.com> enregistré le 02/02/2015.

La marque SmileDirectClub a été créée en 2014 par [Prénom Nom] et [Prénom Nom], à Nashville dans l'Etat du Tennessee aux Etats-Unis. A compter de 2016, les créateurs de cette marque ont largement capitalisé sur la locution SmileDirectClub en déposant de nombreuses marques à l'échelle mondiale, pour proposer des soins orthodontiques et des produits connexes, tels que les produits de blanchiment.

La société titulaire de ces marques fait aujourd'hui partie des leaders sur le marché de l'industrie orthodontique dans le monde entier. Elle représente à ce jour 95% de l'industrie des gouttières dentaires ayant la particularité de pouvoir être posées à domicile. Elle recense 5400 employés et 366 boutiques à travers le monde.

Par ailleurs, cette société est pionnière d'un modèle de gouttière dentaire commercialisé à un prix inférieur (de l'ordre de 60%) aux prix actuellement pratiqués par les autres entreprises sur ce marché. Les produits qu'elle propose sont directement livrés aux consommateurs conformément à l'ordonnance que ce dernier aura reçue du dentiste ou de l'orthodontiste dûment autorisé à pratiquer au sein du territoire sur lequel se trouve le client. Également, cette société propose un service de téléodontologie qui permet de superviser à distance les soins cliniques autorisés par les dentistes et les orthodontistes reconnus(Annexe 2).

Fort de ce succès, la société SDCU.S. SMILEPAY SPV a développé son activité dans l'Union Européenne et a notamment procédé au dépôt des marques de l'Union Européennes mentionnées ci-avant. Afin de de s'adresser au public européen, une licence d'exploitation a été conclue avec la société américaine SmileDirectClub LLC(Annexe 3) qui elle-même a accordé une sous-licence à la société irlandaise SmileDirectClub IRL Limited(Annexe 4).

Dans le cadre de cette sous-licence, un droit d'usage et de défense a été accordé à la société SmileDirectClub IRL Limited (article 6 du contrat mentionné en Annexe 4). A ce titre, l'article 6.2 dispose que :

« SDC IRL peut engager des procédures en contrefaçon, de nom de domaine, d'opposition, d'annulation ou de révocation devant le registre ou les tribunaux des marques correspondants, ou prendre toutes les mesures qu'elle juge appropriées à l'encontre de tiers en cas de contrefaçon ou autre utilisation abusive des Marques et/ou des Droits de propriété intellectuelle sur les Produits sous licence, en son propre nom ou avec SDC LLC, que les faits se soient produits avant, à ou après la date de la présente sous-licence ».

La licence accordée à la société SmileDirectClub LLC, ainsi que la sous-licence accordée à la société irlandaise SmileDirectClub IRL Limited, ont fait l'objet d'une inscription auprès de l'EUIPO et sont donc pleinement opposables aux tiers (Annexes 3 et 4).

Dans ces conditions, la requérante a constaté la réservation du nom de domaine <smiledirectclub.fr> effectué le 02/11/2017, par Monsieur [Anonymisation], soit postérieurement à la marque de l'Union Européenne SMILE DIRECT CLUB n°015998231, déposée le 03/11/2016, en classes 09 et 10 et au nom de domaine <smiledirectclub.com> enregistré le 02/02/2015, invoqués à l'appui de la présente plainte.

Une copie de la fiche WHOIS du nom de domaine <smiledirectclub.fr> est jointe en Annexe 5(fiche WHOIS du 15/01/2020 et du 04/06/2021 : les données relatives au titulaire du nom ayant été anonymisées depuis).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque antérieure SMILE DIRECT CLUB sur laquelle la requérante détient les droits précités.

Aussi, compte tenu de ses droits et au regard des contrats transmis en Annexes 3 et 4, il est établi que la requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

La présente plainte est basée sur les droits tels que mentionnés ci-avant. En effet, l'enregistrement du nom de domaine <smiledirectclub.fr> par son réservataire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

2. Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante

Force est de constater que la marque antérieure SMILE DIRECT CLUB est reprise à l'identique au sein du nom de domaine <smiledirectclub.fr>. Ce nom de domaine reprend en effet l'intégralité de la locution sur laquelle capitalise la société SDC U.S. SMILEPAY SPV et sur laquelle la requérante dispose de droits d'usage et de défense. Cette locution apparaît par ailleurs comme étant distinctive au regard des services proposés sous ce signe.

Nous rappelons qu'il est de jurisprudence constante que la présence de l'extension.fr n'est pas de nature à éviter le risque de confusion avec les droits antérieurs. En effet, le .fr sera aisément compris par les consommateurs comme un indicateur géographique de la France.

La séquence smiledirectclub constitue donc l'élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux, de sorte que les consommateurs ne pourront que se méprendre et croire que le nom de domaine <smiledirectclub.fr> correspond au site officiel de la requérante pour son activité dirigée vers le public français.

3. Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le nom de domaine litigieux <smiledirectclub.fr> a été réservé le 02 novembre 2017 par : [Anonymisation]

Une copie de la fiche WHOIS du nom de domaine <smiledirectclub.fr> est jointe en Annexe 5 (fiche WHOIS du 15/01/2020 et du 04/06/2021 : les données relatives au titulaire du nom ayant été anonymisées depuis). Il a été réservé auprès d'un bureau d'enregistrement allemand IAPI GMBH.

Ce déposant n'étant aucunement lié aux sociétés SDC U.S. SMILEPAY SPV, SmileDirectClub LLC et SmileDirectClub IRL Limited. Une recherche a été effectuée le 04/06/2021 sur les bases de données de l'INPI afin de déterminer les éventuels droits de cette personne. Ceci étant, cette recherche n'a permis de relever aucun droit au nom de [Anonymisation] (Annexe 6). Par ailleurs, Monsieur [Anonymisation] n'est à toute évidence pas connu sous le nom SMILE DIRECT CLUB.

Ainsi, le réservataire de ce nom de domaine ne dispose d'aucun intérêt légitime, ce dernier n'étant ni lié à la requérante, ni titulaire de droits sur le nom SMILE DIRECT CLUB.

4. La mauvaise foi du titulaire

Dans ce contexte, la requérante a contacté le titulaire de ce nom de domaine de manière anonyme pour l'informer de ses droits sur la locution SMILE DIRECT CLUB et se renseigner sur le statut du nom de domaine.

Une personne dénommée [Monsieur B.] a immédiatement répondu, en novembre 2019, qu'il était effectivement en vente et qu'il accepterait de le transférer pour un montant de l'ordre de 90000 USD (Annexe 7). Depuis, une nouvelle offre a été effectuée par [Monsieur B.] à hauteur de 40000 USD (Annexe 8).

L'enregistrement du nom de domaine litigieux <smiledirectclub.fr> a donc clairement été effectué dans le but unique de le céder à un prix exorbitant au requérant, ce qui démontre la mauvaise foi du titulaire de ce nom de domaine.

En effet, nous notons que l'enregistrement d'un nom de domaine en .fr est proposé au prix de 15 EUR environ par la plupart des bureaux d'enregistrement. Cette différence de prix prouve donc clairement la mauvaise foi du déposant du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le site internet associé à ce nom de domaine correspond à un site parking qui effectue plusieurs liens vers d'autres sites internet proposant des produits et services liés au domaine dentaire (Annexe 9). Un lien pour la mise en vente de ce nom de domaine est par ailleurs effectué en haut du site internet.

Dès lors, le titulaire de ce nom de domaine n'ayant aucun intérêt légitime et ayant proposé ce nom de domaine à la vente à hauteur de 90000 USD, puis à 40000 USD, il est certain que ce nom de domaine a été réservé principalement dans le but de profiter de la renommée de la marque SMILE DIRECT CLUB en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Cette réservation empêche par ailleurs la requérante de développer son activité en France, ce nom de domaine étant identique à ses droits antérieurs.

Il ressort de tout ce qui précède que le nom de domaine <smiledirectclub.fr> a été réservé à des fins frauduleuses. La société SmileDirectClub IRL Limited, ayant son siège social en Irlande (pays membre de l'Union Européenne) requiert par conséquent le transfert dudit nom de domaine à son profit.

Annexes : [Liste des annexes] »

Le Requéran a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <smiledirectclub.fr> est identique aux marques enregistrées par la société américaine SDC U.S. SMILEPAY SPV. Ces marques ont fait l'objet d'une concession de licence en date du 12 mai 2020 au bénéfice de la société SmileDirectClub, LLC puis d'un contrat de sous-licence en date du 11 mars 2021 au bénéfice du Requéran, la société SMILEDIRECTCLUB IRL, LIMITED, lui accordant un droit d'usage et de défense.

Ces marques sont les suivantes :

- La marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017979614, enregistrée le 2 novembre 2018 pour les classes 5, 9 et 44 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « smile DIRECT CLUB » numéro 017980733, enregistrée le 7 novembre 2018 pour les classes 5, 9 et 44 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017985376, enregistrée le 14 novembre 2018 pour les classes 5, 9 et 44 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 017985359, enregistrée le 14 novembre 2018 pour la classe 40 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « smile DIRECT CLUB » numéro 018026163, enregistrée le 22 février 2019 pour les classes 3, 10, 18, 21, 41, 42 et 44 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 018028996, enregistrée le 28 février 2019 pour les classes 3, 10, 18, 21, 41, 42 et 44 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 015998231, enregistrée le 21 décembre 2016 pour les classes 9 et 10.

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 constate que le nom de domaine <smiledirectclub.fr> est identique à la marque verbale antérieure de l'Union européenne « SMILE DIRECT CLUB » numéro 015998231, enregistrée le 21 décembre 2016, par la société états-unienne SDC U.S. SMILEPAY SPV et ayant fait l'objet d'une concession de licence en date du 12 mai 2020 au bénéfice de la société SmileDirectClub, LLC puis d'un contrat de sous-licence en date du 11 mars 2021 au bénéfice du Requéant, la société SMILEDIRECTCLUB IRL, LIMITED.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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 la preuve de l'absence d'intérêt légitime**

Le Collège constate que selon le Requéant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <smiledirectclub.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

De plus, les résultats INPI ne permettent pas de relever de marque en vigueur en France enregistrée au nom du Titulaire en lien avec le nom de domaine <smiledirectclub.fr>.

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

Le Collège constate que :

- Le Requêteur, la société irlandaise SmileDirectClub IRL LIMITED bénéficie d'un contrat de sous-licence de marques « SMILE DIRECT CLUB » non-exclusive accordé par la société américaine SmileDirectClub LLC qui a elle-même conclu un contrat de licence exclusive de marques avec la société SDCU.S. SMILEPAY SPV ;
- Le nom de domaine <smiledirectclub.fr> est la reprise intégrale de la marque « SMILE DIRECT CLUB » numéro 015998231, enregistrée le 21 décembre 2016, pour laquelle le Requêteur dispose d'un contrat de sous-licence accordant un droit d'usage et de défense ;
- La marque « SMILE DIRECT CLUB », enregistrée antérieurement au nom de domaine <smiledirectclub.fr>, couvre notamment des produits tels que « *Dispositifs de redressement des dents [appareillages]* » ;
- Le Requêteur est entré en contact avec le Titulaire qui a proposé la vente du nom de domaine <smiledirectclub.fr> au prix de 90,000 USD ;
- La page d'écran fournie par le Requêteur démontre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <smiledirectclub.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes notamment dans le domaine dentaire. On peut citer à titre d'exemples : « Smile Club », « Smile Clinic », « Smile Center ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <smiledirectclub.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <smiledirectclub.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur avait 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 et a décidé que le nom de domaine <smiledirectclub.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <smiledirectclub.fr> au bénéfice du Requêteur, la société SmileDirectClub IRL LIMITED.

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 15 juillet 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

