

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

cmcb.fr

Demande n° FR-2021-02444



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SAS ITHAQUE

Le Titulaire du nom de domaine : La société BEPLUS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cmbc.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 avril 2022

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} juillet 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 16 juillet 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 août 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 30 juin 2021 de la société ITHAQUE immatriculée le 27 janvier 2015 sous le numéro 809 211 428 au R.C.S. de Aix-en-Provence ayant pour activités : « *Tant en France qu'à l'Etranger, la prise de participation dans toutes sociétés par tous moyens, la gestion et l'exploitation de ces participations, l'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, droits ou biens mobiliers ou immobiliers, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de filiales et participations, l'assistance et la fourniture de toutes prestations de services en matière administrative, financière, commerciale, stratégique et de gestion* » ;
- Extrait Kbis du 30 juin 2021 de la société CMBC METAL immatriculée le 18 avril 1958 sous le numéro 582 620 464 au R.C.S. de Avignon ayant pour sigle « CMBC », pour président le Requérant et pour activités : « *Constructions métalliques, charpentes, ossatures, bâtiments, ponts, Pylones, serrurerie industrielle, chaudronnerie* » ;
- Extrait Kbis du 30 juin 2021 de la société BEPLUS immatriculée le 29 octobre 2018 sous le numéro 843 450 206 au R.C.S. de Bobigny ayant pour nom commercial « BEPLUS », pour nom de domaine <be-plus.fr>, pour président celui de la société CMBC (838 082 584 RCS Bobigny) et pour activités : « *L'activité de bureau d'études, et de travaux (par sous-traitance), notamment dans le domaine de la construction métallique, la serrurerie et la métallerie* » ;
- Extrait Kbis du 30 juin 2021 de la société CMBC immatriculée le 12 mars 2018 sous le numéro 838 082 584 au R.C.S. de Bobigny ayant pour président celui de la société BEPLUS (843 450 206 RCS Bobigny) et pour activités : « *La conception, l'achat, la fabrication, la transformation, la vente notamment de menuiserie bois et métallique* » ;
- Publications aux BOPI 16/21 – VOL. I et 16/34 – VOL. II relatives à la marque française semi-figurative « CMBC » numéro 16 4 269 269 enregistrée le 2 mai 2016 par le Requérant pour les classes 6, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque expirée française semi-figurative « CMBC » numéro 1351664 enregistrée le 18 avril 1986 par la société Constructions Métalliques H. BOUISSE et Cie Société Anonyme pour les classes 6 et 37 ;
- Publications aux BOPI 20/21 – VOL. I et 20/47 – VOL. II relatives à la marque française « BEPLUS » numéro 20 4 644 190 enregistrée le 3 mai 2020 par le président des sociétés BEPLUS et CMBC pour la classe 42 ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <cmbc.fr> enregistré par la société BEPLUS le 15 avril 2020 ;
- Capture d'écran non datée de la page web « Mentions légales » extraites du site vers lequel renvoie le nom de domaine <cmbc.fr> ;
- Facture du 30 novembre 2020 d'un prestataire au Requérant pour un service non identifié relatif au nom de domaine <cmbcmetal.com> à fournir du 30 décembre 2020 au 31 décembre 2021 ;
- Capture d'écran non datée du résultat obtenu après une recherche de marques

en vigueur en France appartenant au président des sociétés BEPLUS et CMBC effectuée dans la base INPI ;

- Capture d'écran non datée des résultats obtenus après une recherche de marques « CMBC » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Courrier recommandé du 18 septembre 2018 envoyé au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de cesser toute utilisation de la marque « CMBC ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Mesdames, Messieurs,

Notre cliente la société ITHAQUE (ci-après le « Requérant ») soutient que l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine « cmbc.fr » (ci-après le « Nom de Domaine Litigieux») par l'actuel titulaire (ci-après le « Titulaire ») est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sans que celui-ci ne justifie d'un intérêt légitime et agissant de mauvaise foi. Les pièces au soutien des demandes de la société Ithaque sont listées en annexe et jointes aux présentes.

I. Sur l'intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du Nom de Domaine Litigieux.

La société ITHAQUE (pièce n°1), société par action simplifiée au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 809 211 428, dont le siège social est situé 15 Lotissement Les Tilleuls 13320 Bouc-Bel-Air, est spécialisée dans le secteur des activités de sociétés holding.

Elle a pour filiale la société CMBC METAL (pièce n°2), société par action simplifiée active depuis 1958, qui fait aujourd'hui référence dans le milieu de la construction métallique. La société CMBC METAL a été fondée sous la dénomination sociale « CONSTRUCTIONS METALLIQUES H. BOUISSE ET CIE – CMBC » le 18 avril 1958. Elle est donc connue et exploite son activité de construction métallique sous cette dénomination depuis plus de 60 ans.

Le Requérant est titulaire de la marque semi-figurative française « CMBC » déposée le 2 mai 2016 et enregistrée le 26 août 2016 en classes 6, 37 et 42 (pièce n°3).

La société CMBC METAL était quant à elle titulaire de la marque semi-figurative française «CMBC » déposée le 18 avril 1986 et ayant expiré le 18 avril 2016, soit concomitamment au dépôt de la marque « CMBC » par sa société mère ITHAQUE (pièce n°4).

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine « cmbcmetal.com » depuis le 30 novembre 2020 (pièce n°5).

Cependant, le Requérant a eu la désagréable surprise de découvrir que le nom de domaine « cmbc.fr », reprenant ses droits antérieurs sur le signe « CMBC », avait été réservé le 15 avril 2020 par un tiers (pièce n°6).

Or, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le signe «CMBC », et cet enregistrement n'a pas été autorisé par le Requérant.

Par conséquent, le Requérant considère que cette réservation a été faite de mauvaise foi, et qu'un tel comportement est susceptible de constituer une violation de ses droits antérieurs dans la mesure où ce nom de domaine reproduit à l'identique le signe « CMBC ».

II. Sur l'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques (« CPCE »)

A. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine « cmbc.fr » est similaire à la marque antérieure « CMBC » détenue par le Requérant, prêtant ainsi à confusion. En effet, le Nom de Domaine Litigieux reprend intégralement la signe « CMBC ».

L'ajout de l'extension géographique « .fr » au nom de domaine ne saurait être suffisant pour écarter le risque de confusion qui existe entre la marque « CMBC » du Titulaire et le nom de domaine du Requérant.

Par conséquent, l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine « cmbc.fr » par le Titulaire porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus antérieurement par le Requérant.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime et de mauvaise foi du Titulaire

1) L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requérant affirme qu'il n'existe aucun lien entre lui et le Titulaire. Celui-ci ne dispose d'aucune autorisation pour utiliser la marque « CMBC ».

De plus, le Titulaire a enregistré le nom de domaine le 15 avril 2020 (pièce n°6), soit plusieurs années après le dépôt de la marque « CMBC » par ITHAQUE (pièce n°3), et plusieurs années après la création de la société CMBC METAL (pièce n°2).

Le Titulaire ne saurait donc caractériser un intérêt légitime sous prétexte qu'il exploiterait effectivement le nom de domaine ou qu'il serait connu sous ce nom, alors que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi comme il sera démontré ci-après.

2) La mauvaise foi du Titulaire

L'enregistrement a été effectué par la société BEplus (pièce n°6). Or, les mentions légales du site internet www.cmbc.fr présentent la société CMBC comme exploitante de ce site (pièce n°7). Ainsi, bien que ces deux sociétés soient dirigées par la même personne, Monsieur [NOM prénom] (pièce n°8 et pièce n°9), il n'existe aucun lien capitalistique entre elles qui justifierait que la société BEplus soit titulaire du Nom de Domaine Litigieux exploité par la société CMBC. Le Titulaire, la société BEplus, n'exploite donc pas le Nom de Domaine Litigieux.

De plus, de manière surabondante, la société CMBC, et donc Monsieur [NOM prénom], ne saurait ignorer l'antériorité des droits des sociétés ITHAQUE et CMBC METAL, puisque ces dernières l'avaient mise en demeure de cesser d'utiliser la marque « CMBC » à titre de dénomination sociale, et ce dès 2018, date de création de la société CMBC (pièce n°10).

Une recherche sur la base marque de l'INPI permet également de constater que le processus de dépôt de marque n'est pas inconnu de Monsieur [NOM], lequel est titulaire de la marque « Beplus » déposée le 3 mai 2020 et enregistrée le 20 novembre 2020 (pièce n°11), qui correspond à la dénomination sociale du Titulaire (pièce n°7). Il est donc surprenant de constater d'une part qu'il s'agisse du seul dépôt effectué par celui-ci (pièce n°12), et d'autre part que la marque française « CMBC » n'ait alors été déposée que par le Requérant (pièce n°13).

Cela permet alors de supposer que Monsieur [NOM], dirigeant de la société Titulaire, était au fait des droits antérieurs détenus par le Requérant, et a agi de mauvaise foi en enregistrant et renouvelant le Nom de Domaine Litigieux en violation de ces droits.

Le Titulaire ne saurait donc se prévaloir de l'exploitation de ce site sous un nom commercial qui constitue lui-même une contrefaçon de la marque « CMBC » détenue par le Requérant.

Le Titulaire cherche ainsi à profiter de la renommée du Requérant, actif depuis un grand nombre d'années dans ce secteur comme il l'a été démontré précédemment, au vu de la similitude entre d'une part le signe et d'autre part les produits et services proposés.

En effet, selon l'article R20-44-46 CPCE : « 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 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. »

Ainsi, le Requéran sollicite auprès du Collège le transfert du nom de domaine « cmbc.fr » à son profit.

Dans l'attente de votre décision que nous espérons favorable, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments distingués.

[anonymisation]

ANNEXE - Liste des pièces produites [liste]»

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 <cmbc.fr> est :

- Identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « CMBC » numéro 16 4 269 269 enregistrée le 2 mai 2016 par le Requéran pour les classes 6, 37 et 42 ;
- Similaire à la dénomination sociale de la filiale du Requéran, la société CMBC METAL immatriculée le 18 avril 1958 sous le numéro 582 620 464 au R.C.S. de Avignon ;
- Identique au sigle « CMBC » de la filiale du Requéran, la société CMBC METAL.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 <cmbc.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « CMBC » numéro 16 4 269 269 enregistrée le 2 mai 2016 par le Requérant pour les classes 6, 37 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société ITHAQUE ayant pour filiale la société CMBC METAL immatriculée le 18 avril 1958 sous le numéro 582 620 464 au R.C.S. de Avignon ayant pour sigle « CMBC », et pour activités : « Constructions métalliques, charpentes, ossatures, bâtiments, ponts, Pylones, serrurerie industrielle, chaudronnerie » ;
- La filiale du Requérant, fondée en 1958 sous la dénomination sociale « CONSTRUCTIONS METALLIQUES H. BOUISSE ET CIE – CMBC » :
 - Est spécialisée dans la construction métallique ;
 - A été titulaire de la marque française semi-figurative « CMBC » numéro 1351664 enregistrée le 18 avril 1986 jusqu'en avril 2016 pour des produits et services tels que « métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, serrurerie, tuyaux métalliques, construction d'édifice » ;
 - Réalise des travaux dans ce domaine sur l'ensemble du territoire français et, notamment, en région Ile-de-France selon l'argumentation du Requérant ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative antérieure « CMBC » numéro 16 4 269 269 enregistrée le 2 mai 2016 couvrant les produits et services tels que : « Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques ; Construction d'édifices ; Étude de projets techniques ; réalisation d'études d'ingénierie ; réalisation d'études de faisabilité technique dans le domaine de la construction ; réalisation d'études de projets techniques pour des projets de construction » ;
- Le nom de domaine <cmbc.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « CMBC » numéro 16 4 269 269 enregistrée le 2 mai 2016 par le Requérant ;
- Le Requérant déclare qu'il n'existe aucun lien entre lui et le Titulaire qui ne dispose d'aucune autorisation pour utiliser la marque « CMBC ».
- Les pièces fournies par le Requérant permettent de constater que :
 - La capture d'écran de la page mention légale du site vers lequel renvoie le nom de domaine <cmbc.fr> enregistré par le Titulaire la société BEPLUS, indique, comme la propriétaire dudit site web, la société CMBC immatriculée sous le numéro 838 082 584 au R.C.S. de Bobigny;
 - Dès la création en 2018 de cette société CMBC, le Requérant avait adressé une lettre de mise en demeure notifiant ses droits de marques « CMBC » à son président en lui enjoignant d'en cesser toute utilisation ;

- La société BEPLUS, titulaire du nom de domaine <cmbc.fr> et la société CMBC qui exploite le site vers lequel renvoie le nom de domaine <cmbc.fr> sont dirigées par le même président :
 - La société BEPLUS fournit « *L'activité de bureau d'études, et de travaux (par sous-traitance), notamment dans le domaine de la construction métallique, la serrurerie et la métallerie* » ;
 - La société CMBC fournit « *La conception, l'achat, la fabrication, la transformation, la vente notamment de menuiserie bois et métallique* » ;
 - Les activités de ces deux sociétés relèvent du même secteur que celles de la filiale du Requéant couvertes par ses marques successives « CMBC » depuis plus de 60 ans.

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

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <cmbc.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 <cmbc.fr> au bénéfice du Requéant, la société ITHAQUE.

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 17 août 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

