

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

tothemoon.fr

Demande n° FR-2022-02658



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société SUR UNE ILE

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tothemoon.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 janvier 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 janvier 2023

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 janvier 2022 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 Requéranant.
- 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 21 janvier 2022.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 février 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <tothemoon.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Mesdames, Messieurs,

j'ai l'honneur par la présente, de saisir votre arbitrage sur un litige qui porte sur le nom de domaine : tothemoon.fr, que je souhaiterais me voir attribuer.

Dans une précédente saisie, référencée FR-2018-01526, j'ai formulé une demande identique mais celle-ci n'a pas abouti, votre arbitrage m'ayant indiqué une « absence d'intérêt légitime ou de mauvaise foi du Titulaire », n'ayant « fourni aucune pièce permettant d'étayer l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 2° du CPCE ».

Je souhaite donc vous présenter une nouvelle demande, avec des éléments réactualisés, qui vont vous permettre de statuer.

Voici mes arguments :

En 2005 j'ai déposé à l'INPI la marque française semi figurative « TO THE MOON », que j'ai renouvelée pour 10 ans, le 21/10/2015.

En 2013 j'ai créé la SARL « SUR UNE ILE », dont je suis l'actionnaire unique, avec pour enseigne la marque « TO THE MOON », étant par ailleurs dépositaire de cette marque à l'INPI.

La SARL SUR UNE ILE a été créé en 2013 à La Réunion puis transférée en juin 2019 à Paris, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 790 924 989 00037

Pour mes activités professionnelles, de production audiovisuelle, j'utilise le nom « Sur une île » pour une partie des mes activités, et le nom « To the moon » pour les activités audiovisuelles ayant trait au domaine scientifique, spatial et aéronautique.

Le domaine tothemoon.fr n'étant pas disponible à l'époque, je me suis orienté vers le nom de domaine tothemoon.media, nom de domaine qui ne me satisfait pas, étant par ailleurs dépositaire de cette marque française.

J'estime donc que l'utilisation du nom de domaine tothemoon.fr par un tiers, est susceptible de porter atteinte à mes droits de propriété intellectuelle.

Vous l'avez par ailleurs reconnu lors de ma précédente saisie, en m'indiquant :

« 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 a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <tothemoon.fr> était quasi-identique :

- À l'enseigne « TO THE MOON » de l'établissement du Requérant, la société SUR UNE ILE immatriculée le 07 mars 2013 sous le numéro 790 924 989 au R.C.S. de Saint Denis de La Réunion ;

- À la composante verbale de la marque française semi figurative « TO THE MOON » numéro 05 3 394 405 enregistrée le 21 novembre 2005 et dûment renouvelée par le gérant de la société SUR UNE ILE pour les classes 25, 38 et 41.

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 a constaté que le nom de domaine <tothemoon.fr> est quasi-identique à la marque française semi figurative antérieure « TO THE MOON » numéro 05 3 394 405 enregistrée le 21 novembre 2005 et dûment renouvelée par le gérant de la société SUR UNE ILE pour les classes 25, 38 et 41.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société SUR UNE ILE. »

Je souhaite à présent apporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine.

Le nom de domaine tothemoon.fr était réservé par une société française jusqu'en novembre 2021, et n'a jamais été adossé à un site web. Le nom de domaine a alors expiré. Il a été supprimé le 4 décembre 2021.

J'ai souhaité réserver ce nom de domaine auprès de mon opérateur, mais celui-ci n'a pas pu me proposer cette option.

Le 4 janvier 2022 je me suis aperçu que ce nom de domaine avait déjà été attribué à la société SONEXO B.V.

Cette société est enregistrée au Pays-Bas à l'adresse suivante : Edeseweg 52, 6721 JX Bennekom, Pays-Bas

Enregistrement à la chambre de commerce d'Utrecht : 30269275, le 10/09/2009 Son site web : www.sonexo.nl

Son email de contact : info@sonexo.nl

L'activité de l'entreprise est le marketing internet, la consulting IT, l'achat et la vente de noms de domaines, le développement de sites web, comme l'indique son site internet en anglais. J'ai contacté par mail cette société, dont vous trouverez les échanges en annexe, afin de connaître la destination de l'achat de ce nom de domaine : achat pour un client ou revente.

[Le représentant] de Sonexo BV m'a immédiatement indiqué que le nom de domaine tothemoon.fr était à vendre pour 2450€.

J'ai indiqué en réponse que la marque To The Moon était une marque protégée et que personne ne pourrait utiliser ce nom en France, et que s'il souhaitait revoir son prix j'étais à son écoute.

Sa réponse a été succincte, et a consisté à ne me proposer qu'un transfert immédiat pour un tarif de 2000€, en m'indiquant le process à suivre. Aucune référence n'a été faite au fait que j'ai déposé cette marque en France.

- De mon point de vue il est donc clair que la société Sonexo.nl ne souhaite pas utiliser le nom de domaine tothemoon.fr pour son usage professionnel.
- Elle a fait preuve d'opportunisme en achetant un nom de domaine expiré qui pouvait présenter un intérêt à la revente.
- Cette affirmation est corroborée par la définition de ses activités décrites sur son site web : « achat et revente de nom de domaines ».
- Par ailleurs la société Sonexo BV ne représente qu'un établissement au Pays-Bas et ne semble avoir aucune activité internationale comme l'indique également son site web (références clients essentiellement basés aux Pays Bas). Elle n'a pas d'établissement en France. Elle n'a pas de filiales en Europe (Références : <https://www.apollo.io/companies/Sonexo-B-V-/5569e189736964251e84ab00?chart=count> <https://opencorpdata.com/lei/724500ZXBUXFH0Q6T577>)
- Aucune activité liée à Sonexo BV ne semble utiliser ou exploiter un nom de marque se rapprochant de « To The Moon ».

Mon propos est également étayé par le fait que le nom de domaine pointe désormais vers une page parking, qui présente trois liens publicitaires sans aucun rapport avec le nom de

domaine en lui-même (capture d'écran en annexe).
Cette page est générée par un site spécialisé : [société tierce]
Comme vous le savez ces pages parking sont notamment utilisées pour rendre actif un nom de domaine dans l'attente de sa vente et de son transfert.
Ainsi le développement de tout ces points, m'amène à penser que la démarche de Sonexo BV est purement commerciale, avec pour objet de revendre le nom de domaine tothemoon.fr.
J'espère qu'après analyse de ces différents éléments, vous pourrez apprécier que la société Sonexo.nl n'a pas d'intérêt légitime à utiliser le nom de domaine tothemoon.fr ou fait preuve de mauvaise foi.
Je reste à votre disposition pour tout élément complémentaire dont vous souhaiteriez avoir connaissance avant de prendre votre décision.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.
[Le Requérant],
ANNEXE 1 – Echange d'email avec la société SONEXO.
ANNEXE 2 – Capture d'écran de la page tothemoon.fr .».

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que *les échanges de courriels entre les parties de janvier 2022* ne sont pas fournis en langue française tout en étant accompagnés d'une présentation dans l'argumentation du Requérant.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces et en particulier à la notice complète de marque, les publications au BOPI, l'extrait d'immatriculation au RCS de janvier 2022 et l'avis de situation au répertoire SIRENE du 6 février 2013 fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du

dépôt de la demande, le nom de domaine <tothemoon.fr> est quasi-identique :

- À l'enseigne « TO THE MOON » de l'établissement du Requéant, la société SUR UNE ILE immatriculée le 07 mars 2013 sous le numéro 790 924 989 au R.C.S. de Saint Denis de La Réunion puis au R.C.S. de Paris depuis 2019 ;
- À la composante verbale de la marque française semi figurative « TO THE MOON » numéro 05 3 394 405 enregistrée le 21 novembre 2005 et dûment renouvelée par le gérant de la société SUR UNE ILE pour les classes 25, 38 et 41.

iii. Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <tothemoon.fr> est quasi-identique à la marque française semi-figurative antérieure « TO THE MOON » numéro 05 3 394 405 enregistrée le 21 novembre 2005 et dûment renouvelée par le gérant de la société SUR UNE ILE pour les classes 25, 38 et 41.

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

Le Collège constate que :

- *Au vu de l'extrait d'immatriculation au RCS de janvier 2022 et de l'avis de situation au répertoire SIRENE du 6 février 2013, le Requéant est la société SUR UNE ILE immatriculée le 7 mars 2013 sous le numéro 790 924 989 au R.C.S. de Saint Denis de La Réunion puis au R.C.S. de Paris depuis 2019 ayant pour enseignes « SUR UNE ILE » et « TO THE MOON » et pour activité depuis le 23 janvier 2013 : « la production de films et de programmes pour la télévision. La fabrication de tout produit audiovisuel sur tout support connu ou inconnu à ce jour » ;*
- Le représentant du Requéant est titulaire de la marque française semi figurative « TO THE MOON » numéro 05 3 394 405 enregistrée le 21 novembre 2005 et dûment renouvelée pour les classes 25, 38 et 41 ; le Requéant utilise ladite marque à titre d'enseigne ;
- Le Requéant déclare utiliser le nom « To the moon » pour ses activités audiovisuelles ayant trait aux domaines scientifique, spatial et aéronautique ; il déclare aussi avoir enregistré le nom de domaine <tothemoon.media> ; cependant, il n'apporte aucune pièce au soutien de ces déclarations ;
- Le nom de domaine <tothemoon.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi figurative antérieure « TO THE MOON » ;
- *La capture d'écran fournie en annexe 2 montre que le nom de domaine <tothemoon.fr> renvoie vers une page parking de liens hypertextes sans lien avec les produits et services couverts par la marque et l'activité du Requéant ;*
- Le Requéant indique que le Titulaire est une entreprise ayant pour activité : *« le marketing internet, la consulting IT, l'achat et la vente de noms de domaines, le développement de sites web » ;*

- Le Requéran est à l'initiative du contact pris avec le Titulaire pour la cession du nom de domaine <tothemoon.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces et arguments fournis par le Requéran ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <tothemoon.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 Requéran 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 <tothemoon.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 2 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

