

DÉCISION DE L'AFNIC

sglass.fr

Demande n° FR-2022-02714

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société POINT S FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sglass.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 mars 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 04 mars 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 08 février 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 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 février 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 31 mars 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sglass.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 Requéran 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 Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« DEMANDE DE TRANSFERT DU NOM DE DOMAINE SUR LE FONDEMENT DE L'ART L.45-2 AL 2 CPCE

Mesdames, Messieurs les membres du collège,

Nous nous adressons à vous en qualité de Conseil de la société POINT S France immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 315 127 944, ayant son siège social sis 9, rue Curie 69006 Lyon.

L'enregistrement du nom de domaine « sglass.fr » sous l'URL «<https://www.sglass.fr>» par son actuel titulaire, M. X. porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de notre client sans que ce dernier ne puisse justifier d'un quelconque intérêt légitime pour ce faire.

A ce titre est sollicité la transmission du nom de domaine à son profit au terme de la présente requête et de manière subsidiaire sa suppression.

Il sera démontré que notre client justifie d'un intérêt légitime à agir (I), et que le titulaire actuel a enregistré le nom de domaine contesté en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (II).

I. Sur l'existence d'un intérêt à agir de la société POINT S FRANCE

Il sera démontré que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure de POINT S

Rappel des faits

POINT S France (ci-après « POINT S ») est une société spécialisée dans le domaine de l'automobile, à ce titre, elle a développé un réseau de professionnels indépendants dans le secteur de la vente de pneumatiques et de l'entretien de l'automobile.

POINT S créé le 1er juin 1979 puis immatriculée à Lyon le 20 janvier 2004 au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON. (Pièce n°1 : Kbis POINT S FRANCE)

POINT S a développé en son sein un nouveau service relatif à la réparation et l'entretien des pare-brise qu'elle a intitulé « SGLASS ».

Pour les besoins de cette activité, POINT S a déposé la marque française semi-figurative « SGLASS » le 24 janvier 2019 auprès de l'INPI pour les classes 4 ; 12 ; 17 ; 35 ; 37 ; 39 ; 40 ; 42, ainsi que la marque verbale « POINT S GLASS » pour les mêmes classes. (Pièce n°2 et 3 : enregistrement de la marque SGLASS et POINT S GLASS)

La société POINT S dépose également la marque semi-figurative « point S GLASS » le 25 janvier 2019 auprès de l'INPI pour les classes 4 ; 12 ; 17 ; 35 ; 37 ; 39 ; 40 ; 42. (Pièce n° 4 : enregistrement de la marque semi-figurative « POINT S GLASS »)

Ainsi, le dépôt de la marque « SGLASS » en classe 37 permet de protéger cette dernière en France pour les activités d'entretien et de réparation de parebrise.

POINT S a également enregistré le nom de domaine « pointsglass.fr » le 04 août 2021. (Pièce n°5 : capture d'écran AFNIC pour « pointsglass.fr »)

Le 04 mars 2021, M. X. enregistre le nom de domaine « sglass.fr » pour des activités concurrentes à POINT S. (Pièce n°6 : capture d'écran AFNIC pour «sglass.fr »)

En droit

Aux termes de l'article 45-6 du Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE) : «Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2».

L'article 45-2 du CPCE ouvre la voie à une telle action lorsque le nom de domaine est:

- 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
- 2° 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 ;
- 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Sur le fondement de l'article 45-2 al 2 CPCE, le Collège considère que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle lorsque le requérant justifie :

1. D'un droit en vigueur en France tel l'enregistrement d'une marque ;
2. De l'antériorité de ce droit sur le nom de domaine litigieux.

En l'espèce, l'enregistrement du nom de domaine « sglass.fr » portant une atteinte avérée tant aux droits de propriété intellectuelle qu'au droit de la personnalité de notre client POINT S, de par la proximité et la confusion volontairement entretenue avec ce qui constitue aussi bien la raison sociale et la marque antérieurement déposée.

Le nom de domaine enregistré porte atteinte aux droits antérieurs de POINT S en ce que la marque « SGLASS » a été déposée antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine « sglass.fr ». (Pièce n°2)

En effet, après vérification des bases de données de l'INPI, il s'avère qu'il n'existe aucune marque antérieure au dépôt de la marque « S Glass » de la société Point S pour la classe 37 qui répertorie les activités de réparation et d'entretien de pare-brise.

Autrement dit, la société Point S dispose bien d'une antériorité sur cette marque pour les activités de réparations de parebrise.

Or, l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) interdit l'usage « d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

La jurisprudence est venue condamner sur ce fondement un nom de domaine similaire à une marque, dès lors que les services offerts par le site étaient similaires, voire identiques à ceux que commercialise la marque enregistrée. (13 décembre 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation).

En conséquence, et au regard des dispositions de l'article L45-2 al 2 du CPCE :

L'enregistrement du nom de domaine « sglass.fr » en 2021 porte atteinte à la marque « sglass » déposée par POINT S en 2019 pour la classe 37 (parebrise).

En effet, le nom de domaine est la reprise servile de la marque déposée par POINT S.

L'intérêt à agir de la société POINT S qui se place dans la situation de l'alinéa 2 de l'article 45-2 du CPCE est donc caractérisé.

II. Sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de l'actuel titulaire

Le nom de domaine « sglass.fr » a été enregistré le 04 mars 2021, soit postérieurement aussi bien à la marque (2019), qu'à l'immatriculation de la société (2004), voire la création de la société en 1979, avec lequel son titulaire entretient une confusion volontaire.

A ce titre, M. X. ne saurait se prévaloir d'une antériorité sur le nom de domaine déposé.

En effet, la base de données de l'INPI, ne relève pas l'existence d'une marque antérieure au dépôt de la marque « S Glass » de la société Point S pour la classe 37 (entretien et réparation de pare-brise).

Par ailleurs, et à la date du 04 mars 2021, le titulaire ne pouvait en effet pas ignorer l'existence de POINT S et de son service S GLASS qui jouissait déjà à l'époque d'une certaine renommée. (Pièce n° 7 : article journal « POINT S veut devenir numéro 2 du vitrage avec sa nouvelle enseigne POINT S GLASS »)

La similarité parfaite entre le nom de domaine et la marque et la concurrence exacerbée du marché de l'entretien automobile et parebrise, ainsi que la renommée du réseau « POINT S » et de sa nouvelle activité « SGLASS » fait qu'une telle similarité ne saurait être fortuite et a été volontairement cherchée par le titulaire.

La mauvaise foi du titulaire ne souffre d'aucune doute au regard du contenu du site hébergé qui ne contient ni mention légales, ni Condition Générales de Ventes ou d'Utilisation (CGV/CGU) ni politique de confidentialité. Le site n'est pas conforme à la législation française, notamment aux dispositions du code de la consommation et à la loi informatique et libertés.

Pièce n° 8 : capture d'écran du site « sglass.fr »

D'autre part, le titulaire du nom de domaine était inconnu, et après une demande de contact faite auprès de l'AFNIC qui est restée infructueuse, nous avons procédé à une demande de divulgation des données, afin d'envoyer un courrier de mise en demeure à l'adresse du déposant.

En parallèle, une première mise en demeure a été envoyée à l'adresse « ServicesClients@sglass.fr », publiée sur le site « sglass.fr ». Cette mise en demeure proposait une résolution amiable du litige.

Pièce n°9 : Email et mise en demeure

Après avoir fait droit à notre demande de divulgation des données du titulaire du nom de domaine « sglass.fr », l'AFNIC n'a pu transmettre que ces seuls éléments :

Pièce n° 10 : réponse de l'AFNIC

En l'espèce, M. X. n'a pas renseigné ses véritables coordonnées, étant vérifié que l'adresse « 75000 » est fausse/ incomplète.

Le numéro de téléphone donné renvoi à un numéro au Maroc.

Toutefois, une seconde mise en demeure a été envoyée à l'adresse Gmail renseignée.

En vain.

Pièce n°11 : envoi d'une MED à l'adresse Gmail divulguée
C'est ainsi que M. X. n'a jamais répondu aux mises en demeure adressées par nos soins à son encontre lui demandant de cesser l'exploitation illicite de ce qui ne peut qu'être qualifié de concurrence déloyale.

En effet, l'usage le nom de domaine litigieux reproduisant la marque « SGLASS » est exploité pour vendre des services similaires à la marque du requérant. L'usage dudit nom de domaine litigieux est donc susceptible de tromper le consommateur quant à l'origine économique des services ainsi proposés. Ceci démontre d'autant plus l'absence d'intérêt légitime de la part du titulaire du nom de domaine « sglass.fr ».

A ce titre, il est demandé au collège SYRELI à ce que soit prononcé le transfert du nom de domaine litigieux à notre client POINT S et à titre subsidiaire la suppression de ce dernier.

Bordereaux des pièces

Pièce n°1 : Kbis POINT S France

Pièce n°2 : enregistrement de la marque SGLASS

Pièce n°3 : enregistrement de la marque POINT S GLASS

Pièce n° 4 : enregistrement de la marque semi-figurative « POINT S GLASS »)

Pièce n° 4 : enregistrement de la marque semi-figurative « POINT S GLASS »

Pièce n°5 : capture d'écran AFNIC pour « pointsglass.fr »

Pièce n°6 : capture d'écran AFNIC pour «sglass.fr »)

Pièce n° 7: article journal « POINT S veut devenir numéro 2 du vitrage avec sa nouvelle enseigne POINT S GLASS

Pièce n° 8 : capture d'écran du site « sglass.fr »

Pièce n°9 : Email et mise en demeure

Pièce n° 10 : réponse de l'AFNIC

Pièce n°11 : envoi d'une MED à l'adresse Gmail divulguée ».

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

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 notices complètes de marques (pièce n°2, 3 et 4) et de l'extrait de base whois (pièce n°5) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sglass.fr> est :

- Similaire aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque française « POINT S GLASS » numéro 4518688 enregistrée le 24 janvier 2019 pour les classes 4, 12, 17, 35, 37, 39, 40 et 42 ;

- La composante verbale de la marque semi-figurative française « POINT S GLASS » numéro 4518863 enregistrée le 25 janvier 2019 pour les classes 4, 12, 17, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Identique à la composante verbale de la marque semi-figurative française « S GLASS » numéro 4518690 enregistrée le 24 janvier 2019 par le Requérant pour les classes 4, 12, 17, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Similaire au nom de domaine <pointsglass.fr> enregistré le 04 août 2021 par le Requérant.

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 <sglass.fr> est identique à la composante verbale de la marque semi-figurative française antérieure « S GLASS » numéro 4518690 enregistrée le 24 janvier 2019 par le Requérant pour les classes 4, 12, 17, 35, 37, 39, 40 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, la société POINT S FRANCE, exerce une activité de « vente, achat, courtage investissements en France ou à l'étranger en particulier dans le domaine du pneumatique et fournitures pour l'automobile et l'industrie » (Extrait Kbis – pièce n°1) ;
- Le Requérant communique sur le lancement d'un nouveau concept le 21 juin 2019 par la publication d'un article intitulé « POINT S veut devenir numéro 2 du vitrage avec sa nouvelle enseigne POINT S GLASS » sur le site web <https://www.franchise-magazine.com> ;
- Le Requérant déclare que « pour les besoins de cette activité, POINT S a déposé la marque française semi-figurative « SGLASS » le 24 janvier 2019 auprès de l'INPI pour les classes 4 ; 12 ; 17 ; 35 ; 37 ; 39 ; 40 ; 42, ainsi que la marque verbale « POINT S GLASS » pour les mêmes classes. (Pièce n°2 et 3 : enregistrement de la marque SGLASS et POINT S GLASS). La société POINT S dépose également la marque semi-figurative « point S GLASS » le 25 janvier 2019 auprès de l'INPI pour les classes 4 ; 12 ; 17 ; 35 ; 37 ; 39 ; 40 ; 42. (Pièce n° 4 : enregistrement de la marque semi-figurative « POINT S GLASS ») » ;
- Ces marques sont toutes protégées en classe 37 et notamment pour les services « d'installation de pare-brise ; entretien et de réparation de vitres de véhicules etc. » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <pointsglass.fr> enregistré le 04 août 2021 (Pièce n°5) ;

- Le nom de domaine <sglass.fr>, enregistré le 04 mars 2021 (*Extrait de la base Whois du nom de domaine – pièce n°6*), est la reprise à l'identique de la marque semi-figurative « S GLASS » et est similaire au nom de domaine <pointsglass.fr> du Requérant ;
- Le nom de domaine <sglass.fr> renvoie vers un site web présentant une activité similaire à celle exercée par le Requérant et notamment le remplacement de pare-brise (*pièce n°8*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire :

- En reprenant à l'identique la marque antérieure du Requérant dans l'enregistrement du nom de domaine utilisé pour présenter sur le web une activité concurrente à celle exercée par le Requérant ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du Requérant ;
- Faisait un usage commercial du nom de domaine <sglass.fr> avec intention de tromper le consommateur et,
- Avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <sglass.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 <sglass.fr> au profit du Requérant, la société POINT S FRANCE.

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 06 avril 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

