

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

biscuiteriedebenodet.fr

Demande n° FR-2022-002815



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BISCUITERIE DE PONT AVEN

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : biscuiteriedebenodet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 juin 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 juin 2022

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 avril 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 :

- 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 13 mai 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 2 juin 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 juin 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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]

« I. PRÉSENTATION DE LA REQUÉRANTE

1. La Requérante est la société BISCUITERIE DE PONT AVEN, immatriculée le 10 août 2000, qui appartient à un groupe de sociétés ayant pour activité principale la fabrication et la distribution de biscuits, à travers un réseau de magasins de vente en direct, des sites de e-commerce et une clientèle professionnelle et export (Pièce n°1).

Depuis 2010, la Requérante exploite un établissement secondaire situé 114 avenue de Fouesnant à Bénodet (29950) immatriculé sous le numéro 432 361 111 00102 (Pièce n°1). Cet établissement est une boutique de vente en direct de biscuits et produits régionaux connue sous le nom « Biscuiterie de Bénodet » : [visuels] Devanture de la boutique Biscuiterie de Bénodet (Pièce n°2)

II. INTÉRÊT À AGIR DE LA REQUÉRANTE

2. Dans le cadre de ses efforts pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante est titulaire de plusieurs droits sur les termes « Biscuiterie de Bénodet » qu'elle utilise de façon continue depuis 2009, notamment :

- La marque figurative française n°3683491 déposée le 12 octobre 2009 pour désigner des produits en classes 29, 30 et 33 et dûment renouvelée en 2019, reproduite ci-dessous (Pièce n°3, « la Marque ») : [visuel]

A toutes fins utiles, il est précisé que la Requérante a demandé la rectification d'erreurs matérielles figurant sur sa fiche Marque, à savoir :

- la correction de la faute de frappe dans le nom du déposant : la Marque est enregistrée au nom de la « SAS Biscuiterie de Pont Avon » au lieu de « SASU Biscuiterie de Pont Aven » ;
- la correction de l'adresse du déposant : le déposant a indiqué l'adresse « 8 rue du Chanoine Moreau 29000 Quimper FR » qui correspondait à l'ancienne adresse de la société holding à laquelle appartient la Requérante à 100%, et qui est présidente de la société BISCUITERIE DE PONT AVEN (à savoir la SAS LES BISCUITERIES REUNIES), et non à l'adresse de la Requérante sise 8 rue du Général de Gaulle 29930 Pont-Aven comme indiqué sur son extrait k-bis.

Ces erreurs matérielles sont uniquement liées à l'inattention du déposant, qui gère sans l'aide d'un conseil en propriété industrielle un grand nombre de sociétés et de marques. En tout état de cause, elles n'affectent pas la validité de la Marque et leur rectification, demandée le 22 avril 2022, est en cours de traitement par l'Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »). Le formulaire de demande de rectification n°TA2022-01059 est joint à la présente pour la parfaite information du Collège de l'AFNIC (Pièce n°3 bis).

- L'enseigne « Biscuiterie de Bénodet » de son établissement secondaire ouvert à Bénodet le 20 février 2010 (Pièce n°1, « l'Enseigne ») ;

• Le nom de domaine < biscuiteriedebenodet.com > réservé le 28 juillet 2011 (Pièce n°4) et exploité depuis cette date pour la vente en ligne de biscuits et produits régionaux (le « Nom de domaine antérieur ») : [visuel] Extrait du site internet www.biscuiteriedebenodet.com de la Requérante (Pièce n° 4 bis)

3. Compte tenu de ce qui précède et de l'atteinte portée par le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr > (le « Nom de domaine litigieux ») aux différents droits de la Requérante (cf. infra), la Requérante est parfaitement légitime à agir à l'encontre du titulaire de ce nom de domaine pour en demander à titre principal le transfert à son profit, en application de l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

4. A titre subsidiaire, si le Collège refusait la transmission du nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > au profit de la société BISCUITERIE DE PONT AVEN, la Requérante demande que le Nom de domaine litigieux soit supprimé.

III. LE NOM DE DOMAINE SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA REQUÉRANTE

5. La demande est présentée sur le fondement de l'article L. 45-2 du CPCE qui dispose :

« L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs 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 ; ».

6. La Requérante a récemment constaté que le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr > est exploité par un tiers pour rediriger les internautes vers le site internet d'une biscuiterie concurrente < biscuiterie-[patronyme].fr >, comme le démontre le constat d'huissier dressé le 26 janvier 2022 (Pièces n°6).

Après enquête, la Requérante s'est aperçue que ce Nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 juin 2012 (Pièce n°5). Il expirera sauf renouvellement le 20 juin 2022. Le contact administratif désigné est « Biscuiterie du Moustoir, Z.A. de Kergaouen 29950 Bénodet, FR ». Cette adresse correspond à l'adresse du siège de la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR (Pièce n°5). Le Nom de domaine litigieux est enregistré auprès du Bureau d'enregistrement OVH.

7. Le Nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique le Nom de domaine antérieur et l'Enseigne ainsi que la partie verbale de la Marque de la Requérante, redirige vers le site internet < biscuiterie-[patronyme].fr >, exploité par la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR pour la vente en ligne de biscuits et produits régionaux, soit une activité identique à celle de la Requérante (Pièce n°6).

8. Or, l'utilisation du Nom de domaine litigieux prête à confusion avec les droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante :

• La Marque « [visuel] » de la Requérante et plus particulièrement ses éléments verbaux à savoir les termes « BISCUITERIE DE BENODET » sont reproduits intégralement et à l'identique au sein du Nom de domaine litigieux < biscuiteriedebenodet.fr >.

Or, la Marque vise des produits tels que « Pâtisserie – confiserie biscuiterie », « gâteaux sucreries » ou « cidres », identiques et/ou similaires à ceux proposés sur le site internet < biscuiterie-[patronyme].fr > auquel renvoie le Nom de domaine litigieux (Pièces n°6).

La reprise à l'identique de l'ensemble des éléments verbaux de la Marque est de nature à tromper le public sur la provenance des produits commercialisés sur le site internet correspondant au Nom de domaine litigieux, qui sont couverts par la Marque.

Dans des affaires similaires, le collège de l'AFNIC a ordonné le transfert de noms de domaine reproduisant ou imitant des marques antérieures pour des produits/services identiques ou similaires :

- L'AFNIC a estimé que le nom de domaine < boite-montre.fr > était similaire à la marque verbale antérieure « la boîte à montres » n° 3832574 déposée notamment pour des articles et accessoires horlogers. Or, ce nom de domaine était exploité pour la vente en ligne de montres et accessoires y relatifs. L'AFNIC a considéré que « le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <boite-montre.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <boite-montre.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs » et a donc ordonné le transfert du nom de domaine litigieux au profit du requérant (Pièce n°7 : AFNIC 13 juillet 2021, Demande n° FR-2021-02402, boite-montre.fr) ;

- L'AFNIC a estimé que le nom de domaine < crossfit.fr >, exploité par un passionné de fitness et contenant des liens hypertextes pour l'achat de produits et accessoires de fitness, portait atteinte à la marque antérieure « CROSSFIT » n° 005049192 déposée notamment pour des services de fitness (Pièce n°8 : AFNIC 17 juillet 2017 n°FR-2017-01369, crossfit.fr) ;

- L'AFNIC a estimé que le nom de domaine < lemensuelderennes.fr > reprenait à l'identique la marque antérieure « LE MENSUEL DE RENNES », déposée et exploitée comme titre d'une publication mensuelle éponyme traitant de l'actualité locale sur Rennes et sa région. Ce nom de domaine était utilisé pour renvoyer vers un site internet proposant des services couverts par la marque antérieure (mensuel d'informations locales). En conséquence, le collège de l'AFNIC a considéré que « le Titulaire avait enregistré le nom de domaine < lemensuelderennes.fr > dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. [...] le Requérent avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire [...] et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE ». La demande de transmission du nom de domaine litigieux a donc été acceptée (Pièce n°9 : AFNIC, 29 novembre 2016, Demande n° FR-2016-01261, lemensuelderennes.fr).

- L'AFNIC a estimé que le nom de domaine < apero-minute-rennes.fr > était similaire à la marque antérieure « APERO MINUTE », déposée et exploitée pour des services de livraison de boissons à domicile sur Rennes et ses alentours. Or, le nom de domaine litigieux était exploité par un concurrent du titulaire de la marque antérieure, pour rediriger vers un site proposant des services identiques, à savoir la livraison de boissons à domicile sur Rennes et ses alentours. Le Collège de l'AFNIC a considéré que « le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <apero-minute-rennes.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ». Ainsi, l'AFNIC a fait droit à la demande de transmission du nom de domaine litigieux (Pièce n°10 : AFNIC, 27 avril 2018, Demande n° FR-2018-01556, aperominute-rennes.fr).

Ainsi, l'exploitation du Nom de domaine litigieux qui reproduit à l'identique la partie verbale

de la Marque de la Requêteurante, et qui redirige vers un site proposant à la vente des biscuits et produits régionaux, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la Marque est déposée, constitue une contrefaçon par imitation de la Marque de la Requêteurante au sens des articles L. 713-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle et justifie que soit ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit de la Requêteurante.

- L'enseigne « Biscuiterie de Bénodet » de la Requêteurante est reproduite à l'identique dans le Nom de domaine litigieux.

Or, conformément à la jurisprudence de l'AFNIC, « l'enseigne en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requêteurant 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 » (Pièce n°11 : AFNIC, Demande n° FR-2021-02460, [accouverture.fr](https://www.afnic.fr/ressources/documents/default/2021062460.pdf)).

L'activité exercée par l'établissement exploité sous l'enseigne « Biscuiterie de Bénodet » est : « L'exploitation de tous commerces de crêperie, pâtisserie, restauration, confiserie, produits régionaux, souvenirs, vêtements, alcools » (Pièce n°1) En l'occurrence, le Nom de domaine litigieux est la reprise à l'identique de l'Enseigne, utilisée depuis 2010 par le Requêteurant, soit antérieurement à la réservation, le 20 juin 2012, du Nom de domaine litigieux.

En outre, comme exposé ci-avant, le Nom de domaine litigieux redirige vers un site sur lequel sont distribués des biscuits et pâtisseries locales, ainsi que des produits du terroir, soit pour une activité identique à celle de l'établissement Biscuiterie de Bénodet de la Requêteurante.

Cette identité du signe et de l'activité génère nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Dès lors, l'exploitation du Nom de domaine litigieux porte atteinte à l'Enseigne et justifie que soit ordonné son transfert au profit de la Requêteurante.

- Le nom de domaine < [biscuiteriedebenodet.com](https://www.biscuiteriedebenodet.com) > de la Requêteurante est reproduit quasiment à l'identique par le Nom de domaine litigieux, à la seule différence insignifiante qu'il lui substitue l'extension « .fr » au lieu de « .com ».

Or, conformément à la jurisprudence de l'AFNIC, le nom de domaine en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requêteurant 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.

En l'occurrence, le Nom de domaine antérieur a été réservé et est exploité par la Requêteurante depuis le 28 juillet 2011 alors que le Nom de domaine contesté a été réservé le 20 juin 2012. L'exploitation du Nom de domaine litigieux pour renvoyer vers un site proposant les mêmes produits à la vente que ceux de la Requêteurante génère nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

9. En conséquence, la Requêteurante estime que l'exploitation du Nom de domaine litigieux pour des produits et services relatifs à la fabrication et la distribution de biscuits porte gravement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et signes distinctifs antérieurs.

10. En effet, compte tenu du risque de confusion entre les signes en présence, les clients et

prospectus de la Requêteurante pourraient croire que les produits proposés par la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR, exploitant le Nom de domaine litigieux, proviennent de la Requêteurante et/ou que les sociétés BISCUITERIE DE PONT AVEN et BISCUITERIE DU MOUSTOIR sont économiquement liées ou à tout le moins que la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR a été autorisée à utiliser le Nom de domaine litigieux par la Requêteurante. A minima, cette confusion risque de créer indûment du trafic sur le site auquel renvoie le Nom de domaine litigieux et générer des ventes en ligne qui auraient dû intervenir sur le site internet de la Requêteurante.

IV. L'ABSENCE DE DROITS ET D'INTÉRÊT LÉGITIME DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L.45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est établi un droit ».

En l'espèce, le Titulaire du nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom BISCUITERIE DE BENODET. Il est connu sous le nom "[patronyme]" ou "BISCUITERIE [PRENOM NOM]".

En l'occurrence, le choix du nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > n'est pas fortuit. Le titulaire du nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > avait connaissance des droits de propriété intellectuelle que détient la société BISCUITERIE DE PONT AVEN sur le signe « BISCUITERIE DE BENODET » pour désigner des services et des gâteaux et pâtisseries.

11. Comme exposé ci-avant, la BISCUITERIE DU MOUSTOIR a enregistré le Nom de domaine litigieux postérieurement au dépôt et à l'exploitation des droits antérieurs de la Requêteurante (Marque, Enseigne et Nom de domaine antérieurs).

12. Or, non seulement le titulaire du Nom de domaine litigieux ne détient aucun droit sur les termes « Biscuiterie de Bénodet » (il n'a déposé aucune marque (Pièce n°12) et ne détient aucune dénomination sociale, nom commercial ou enseigne « Biscuiterie de Bénodet »), mais en outre, la Requêteurante n'a jamais autorisé la BISCUITERIE DU MOUSTOIR à enregistrer un nom de domaine reproduisant ses droits de propriété intellectuelle antérieurs sur lesquels elle ne lui a consenti aucune licence.

13. Le Titulaire du Nom de domaine litigieux a délibérément choisi ce nom de domaine dans le but de tromper le consommateur, et ce afin de percevoir des revenus générés par la promotion et la vente en ligne de produits similaires à son concurrent direct sur son site Internet.

14. La Requêteurante a mis en demeure la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR de cesser toute utilisation du Nom de domaine litigieux par une lettre de ses Conseils en date du 27 janvier 2022, en indiquant qu'une telle utilisation portait manifestement atteinte à ses droits et perturbait son activité en détournant sa clientèle (Pièce n°13).

15. En dépit de cette lettre de mise en demeure, la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR n'a pas entendu cesser l'atteinte portée à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle précités détenus par la Requérante et force est de constater que le Nom de domaine litigieux est toujours utilisé.

16. Le titulaire du Nom de domaine litigieux croyait pouvoir justifier du dépôt du nom de domaine litigieux en indiquant que la référence au terme « BENODET » serait une référence essentielle à l'ensemble des acteurs du tissu local sis dans la commune de Bénodet. (Pièce n° 14).

Cependant, il est révélateur que la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR n'ait pas jugé cette référence essentielle lors de la réservation de son nom de domaine <[patronyme].com> dès le 19 octobre 1999 (Pièce n°16), mais que cela le soit devenu postérieurement à la réservation et à l'exploitation de ces termes par son concurrent ! Le Collège de l'AFNIC notera d'ailleurs que le Nom de domaine litigieux ne fait sciemment aucune référence aux signes distinctifs de la BISCUITERIE DU MOUSTOIR à savoir référence au nom « [patronyme] » ou encore « [prénom nom] ».

17. Il est donc manifeste, au regard de ce qui précède, que le Titulaire du Nom de domaine litigieux n'a pas de droit ni d'intérêt légitime à enregistrer et exploiter le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr >.

V. LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du 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. »

18. Outre l'absence d'intérêt légitime sur le Nom de domaine litigieux, le Titulaire agit manifestement de mauvaise foi, compte tenu du contexte rappelé ci-après.

19. Comme exposé ci-dessus, le Nom de domaine litigieux renvoie au site internet <biscuiterie-[patronyme].fr>, exploité par la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR pour la commercialisation de pâtisseries, de sucreries et de biscuits et de produits du terroir (Pièce n°6).

20. Or, la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR avait à l'évidence connaissance des droits antérieurs de la Requérante au moment de l'enregistrement du Nom de domaine litigieux, lesquels sont exploités depuis 2009.

En effet, eu égard à la proximité des deux établissements (situés sur la même route, à moins de 2 kilomètres l'un de l'autre) et à l'identité des activités en cause, à savoir la fabrication et la commercialisation de biscuits, la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des droits antérieurs de la Requérante qui est son premier concurrent : [visuel] Extrait du site Google Maps (Pièce n°15)

21. Dès lors, il est évident que le réservataire a enregistré et exploité le Nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause, dans l'unique but de tirer profit de la renommée de la Requérante sur le marché de la vente de biscuits et de produits du terroir, et créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec l'intention de les tromper en redirigeant la clientèle de cette dernière vers son propre site internet < biscuiterie[patronyme].fr >.

22. Cet usage facilite un habile détournement de clientèle, laquelle sera manifestement amenée à s'interroger sur des liens pourtant inexistantes entre la BISCUITERIE DE PONT AVEN et la BISCUITERIE DU MOUSTOIR.

Par cet usage frauduleux et non autorisé, le Titulaire se place dans le sillage de la Requérante afin de profiter de ses investissements et de sa réputation à moindre coût.

23. Cet usage malhonnête dilue la notoriété attachée au nom « BISCUITERIE DE BENODET » et aux activités de la Requérante dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de biscuits et perturbe son activité en détournant sa clientèle.

24. Dans sa lettre de mise en demeure en date du 27 janvier 2022, la Requérante avait sollicité la cessation de l'exploitation et le transfert à son profit du Nom de domaine litigieux. (Pièce n°13)

25. En réponse, le Titulaire avec par l'entremise de son Conseil indiqué ne pas souhaiter cesser cette exploitation et faire droit aux demandes de la Requérante. (Pièce n°14)

26. Dans des circonstances similaires, le collège de l'AFNIC a pu retenir l'existence de la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine contesté.

En effet, dans une affaire opposant la société immatriculée sous la dénomination sociale « POLE DANCE ORLEANS », également titulaire du nom de domaine antérieur <poledanceorleans.com>, à la société POLE DANCE CENTRE, exerçant toutes les deux une activité de pole dance dans la métropole d'Orléans, le Collège de l'AFNIC a considéré que l'exploitation du nom de domaine <poledanceorleans.fr>, qui redirigeait vers le site internet <poledancecentre.net> d'une société proposant également des services concurrents, était faite de mauvaise foi. Le titulaire du nom de domaine litigieux, qui avait échangé avec la requérante, avait fait savoir qu'il ne cesserait pas l'usage du nom de domaine dans le cadre d'une redirection vers son propre site internet.

Le Collège de l'AFNIC a ainsi considéré que "le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de le tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. » (Pièce n° 17).

Cette espèce est tout à fait transposable au cas présent.

27. Compte tenu du contexte de l'exploitation du Nom de domaine litigieux, la mauvaise foi du Titulaire est indéniable.

28. En conséquence, la Requérante sollicite à titre principal le transfert du Nom de domaine litigieux à son profit, et à titre subsidiaire la suppression du Nom de domaine litigieux, étant rappelé que :

- Le nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > est actif et exploité pour présenter l'activité de la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR, active dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de biscuits ;
- Le nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > a été créé le 20 juin 2012 et a été exploité :
- o postérieurement au dépôt de la Marque (le 12 octobre 2009) ;
- o à la création de l'établissement secondaire de la Requérante sous l'enseigne « Biscuiterie de Bénodet » (le 20 février 2010) ;
- o et à la réservation du Nom de domaine antérieur < biscuiteriedebenodet.fr > (le 28 juillet 2011) ; et l'exploitation de ce site internet à compter de son enregistrement.
- Le nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours ;
- Le nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr > est identique et/ou très similaire aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante et exploité pour des produits et services identiques et/ou similaires aux siens et par conséquent susceptible de porter atteinte à ces droits antérieurs ;
- La preuve de l'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de domaine litigieux et de sa mauvaise foi est rapportée ;
- La Requérante est éligible à la charte de nommage en .fr et peut donc se voir transférer le Nom de domaine litigieux.

LISTE DES PIECES

- Pièce n°1 : Extrait k-bis de la société BISCUITERIE DE PONT AVEN et établissement de Bénodet
- Pièce n°2 : Photographies de la devanture de l'établissement « Biscuiterie de Bénodet » appartenant à la BISCUITERIE DE PONT AVEN (source : Google Maps)
- Pièce n°3 : Fiche de la marque n°3683491
- Pièce n°3bis : Formulaire de demande de rectification d'erreurs matérielles n°TA-2022-01059 déposé le 22 avril 2022
- Pièce n°4 : Extrait WHOIS du nom de domaine < biscuiteriedebenodet.com >
- Pièce n° 4 bis : Extrait du site internet www.biscuiteriedebenodet.com de la Requérante
- Pièce n°5 : Extrait WHOIS du nom de domaine < biscuiteriedebenodet.fr >
- Pièce n°6 : Constat d'huissier du 26 janvier 2022
- Pièce n°7 : AFNIC 13 juillet 2021, Demande n° FR-2021-02402, boite-montre.fr
- Pièce n°8 : AFNIC 17 juillet 2017 n°FR-2017-01369, crossfit.fr
- Pièce n°9 : AFNIC, 29 nov. 2016, Demande n° FR-2016-01261, lemensuelderennes.fr
- Pièce n°10 : AFNIC, 27 avril 2018, Demande n° FR-2018-01556, apero-minute-rennes.fr
- Pièce n°11 : AFNIC, Demande n° FR-2021-02460, accouverture.fr
- Pièce n°12 : Extrait de la base de données de l'INPI – Aucune marque Biscuiterie de Bénodet autre que celle de la Requérante
- Pièce n°13 : Lettre de mise en demeure du cabinet FTPA Avocats à la Biscuiterie du Moustoir du 27 janvier 2022
- Pièce n°14 : Lettre en réponse du cabinet FIDAL du 17 février 2022
- Pièce n°15 : Extrait du site Google Maps (proximité entre les deux établissements)
- Pièce n°16 : Extrait WHOIS du nom de domaine < [patronyme].com >
- Pièce n°17 : AFNIC, Demande FR-2021-02531, <poledanceorleans.fr>».

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 2 juin 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Résumé des faits et de la procédure

A. Présentation des Parties

1. Le Titulaire

Le Titulaire est la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR, société par actions simplifiée constituée le 10 décembre 1992, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 389 290 743, et dont le siège social est situé route de Fouesnant à Bénodet (29950). Il exerce une activité de « fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation » (Pièce 1).

Le Titulaire est une biscuiterie familiale (famille [patronyme]) qui fabrique des produits bretons : crêpes, galettes fines au beurre, palets, kouign-amann, etc. Depuis 1999, il exerce son activité à Bénodet (Pièces 2 et 3). La biscuiterie [patronyme] est une tradition familiale depuis 1967 (Pièces 2 et 3). [visuel] Ci-dessus : la boutique et l'atelier de production du Titulaire située 9 rue de Kergaouen à Bénodet (29950) depuis 1999 (Pièce 4)

Depuis le 20 juin 2012, le Titulaire exploite, via un site internet, le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> (Pièce 5).

2. La Requérante

La Requérante est la société BISCUITERIE DE PONT AVEN, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 432 361 111, dont le siège social est 8 rue du Général de Gaulle à Pont-Aven (29930).

La société BISCUITERIE DE PONT AVEN a été constituée le 10 août 2000.

La Requérante a pour activité « le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ». Elle est titulaire de la marque française semi-figurative [visuel] n°3683491 déposée le 12 octobre 2009 et renouvelée en 2019 pour désigner des produits en classes 29, 30 et 33. Elle est également titulaire du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.com> enregistré le 28 juillet 2011 et exploité depuis lors via un site internet.

B. Le contexte

Le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> a fait l'objet d'un enregistrement, le 20 juin 2012, au nom de la société BISCUITERIE DU MOUSTOIR (le Titulaire).

Depuis 2012, soit depuis 10 ans, le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.com> de la Requérante et le nom de domaine du Titulaire <biscuiteriedebenodet.fr> sont exploités simultanément par deux entités distinctes.

Le 27 janvier 2022, la Requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le Titulaire (pièce 6):

- De cesser toute utilisation du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> ;
- De lui transférer gratuitement le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> ;
- De cesser à l'avenir de porter atteinte à ses droits, notamment à sa marque BISCUITERIE DE BENODET et à son nom de domaine <biscuiteriedebenodet.com> ;
- De lui transmettre les chiffres d'affaires réalisés par l'intermédiaire du nom de domaine

<biscuiteriedebenodet.fr> et de ses magasins.

Par courrier en date du 17 février 2022, le Titulaire, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé aux prétentions de la Requérante, en soulignant le fait :

- Qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- Que les demandes de la Requérante sont prescrites ;
- Qu'il n'y a pas d'atteinte à la fonction essentielle de la marque de la Requérante ;
- Que le prétendu risque de confusion ou la volonté de nuire dont fait état la Requérante n'est pas établi ;
- Que les revendications de la Requérante s'apparentent à une volonté de se réserver un droit sur le nom d'une ville « Bénodet » dont l'usage est essentiel et constitue une référence nécessaire aux acteurs économique du tissu local (pièce 7).

Consciente des faiblesses de sa demande, la Requérante a adopté une nouvelle stratégie en saisissant l'AFNIC, par l'intermédiaire de son représentant, d'une procédure SYRELI en vue de la transmission à son profit du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr>. D'ailleurs, la Requérante n'insiste pas sur la mise en demeure adressée au Titulaire et omet bien volontairement de mentionner l'entière réponse qui lui a été apportée.

Le 17 mai 2022, le Titulaire a été notifié de l'ouverture à son encontre d'une procédure extrajudiciaire SYRELI de résolution des litiges.

La Requérante tente de pallier les faiblesses de sa demande en instrumentalisant la présente procédure et le Collège.

Le Titulaire entend démontrer au Collège que les prétentions de la Requérante sont erronées (II) et qu'il détient effectivement des droits sur le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> (III).

II. Sur les prétentions fallacieuses de la Requérante

A titre liminaire, les demandes de la Requérante sont prescrites (a).

En tout état de cause, le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits de marque de la Requérante sur la dénomination « BISCUITERIE DE BENODET » (b).

a. Les demandes de la Requérante sont prescrites

Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l'espèce, le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> a été réservé le 20 juin 2012. Cet enregistrement, qui entraînerait selon la Requérante un risque de confusion dans l'esprit du public et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, est intervenu il y a presque 10 ans.

Quand bien même la Requérante soutiendrait qu'elle a eu connaissance de cette réservation il y a moins de cinq années, elle aurait dû en avoir connaissance bien avant, le Titulaire étant son premier concurrent.

Le siège social du Titulaire et l'un des établissements de la Requérante sont situés à moins de 2 kilomètres l'un de l'autre, dans un secteur concurrentiel (la vente de spécialités locales dans un village très touristique).

La Requérante souligne elle-même que le Titulaire ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de ses droits antérieurs, eu égard à la proximité des deux établissements et à l'identité des activités en cause.

Or, l'inverse est également vrai : la Requérante ne peut raisonnablement soutenir qu'elle a découvert il y a moins de 5 ans l'existence de l'enregistrement et de l'exploitation du nom de domaine litigieux. D'ailleurs, la Requérante omet de préciser qu'avant de créer sa société en 2000, son [prénom nom d'un représentant du Requérant], était [en fonction auprès] du Titulaire.

Sur un tel secteur concurrentiel (la vente de spécialités locales dans un village très touristique

d'une superficie réduite - 10,53 km²), il est surprenant de prétendre découvrir, presque 10 ans après, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> par l'un de ses principaux concurrents.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il sera jugé que la demande est prescrite et les revendications de la Requérante seront rejetées.

b. Sur l'absence d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle invoqués par la Requérante
Aux termes de l'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...) 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 ».

La Requérante estime que l'utilisation par le Titulaire du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> prête à confusion avec ses droits de propriété intellectuelle antérieurs.

La prétention de la Requérante n'est pas fondée. Selon la jurisprudence, constante sur ce point, seul le titulaire d'un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection :

« Les noms de domaine peuvent avoir ou non une fonction distinctive ;

En l'espèce le nom de domaine choisi évoque l'objet même du site ; il est donc directement descriptif et s'apparente à un mot-clé comme ceux utilisés pour effectuer une requête auprès d'un moteur de recherche, pour naviguer sur internet ;

Aussi ce nom de domaine peut-il être difficilement considéré comme un signe distinctif ;

Et la protection d'un terme descriptif, générique et nécessaire priverait, ce qui s'avère difficilement concevable, les tiers de son usage au moins sur internet ;

Dans ces conditions il apparaît sérieusement contestable que le fait pour le déposant second de « bois-tropicaux.com », d'avoir réservé un nom de domaine quasiment identique à la formule première réservée, serait-ce pour un site au contenu et aux objectifs similaires, soit constitutif d'une faute pouvant fonder une action en concurrence déloyale qui ne peut protéger contre le risque de confusion qu'en cas de signe présentant un caractère d'originalité suffisant ;

En conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas évidente ».

(CA Douai, 1^{re} ch., 9 sept. 2002, n°01/05664, JurisData n°2002-187494 pour les noms de domaine <bois-tropicaux.com> et <boistropicaux.com>, Pièce 8).

« Attendu qu'en choisissant des termes intégralement descriptifs, Monsieur [anonymisation] et SARL [anonymisation] s'exposaient à retrouver les mêmes termes dans des sites concurrents sur leur activité et notamment dans les réponses dans les moteurs de recherches qui prennent en compte la requête « obsèques » pour délivrer leurs réponses ;

Attendu que compte tenu de leur choix, qui leur a évité les investissements indispensables pour donner une notoriété propre à une adresse internet non descriptive, Monsieur [anonymisation] et SARL [anonymisation] ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaître un monopole d'utilisation d'un terme descriptif ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [anonymisation] et SARL [anonymisation] ne sont pas en mesure d'établir qu'une quelconque confusion soit possible entre le graphisme de leur site et celui de SA [anonymisation] ;

Attendu que dans ces conditions Monsieur [anonymisation] et SARL [anonymisation] ne sont pas en mesure d'établir que SA [anonymisation] ait commis une faute susceptible de mettre en jeu sa responsabilité ; »

(Tribunal de commerce, Paris, 15^e chambre, 24 mai 2013, n° 2012057809 pour les noms de domaine <e-obsèques.fr> et <i-obsèques-paris.fr>, Pièce 9).

Dans le même sens : cour d'appel, Douai, 1^{re} chambre, 2^e section, 5 octobre 2011, n°10/03751 pour les noms de domaine <selectionbiere.com> et <selection-biere.com> (Pièce 10).

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'expression « biscuiterie de Bénodet » est descriptive et ne présente aucun caractère original, car elle ne fait qu'évoquer les produits vendus et le lieu de leur vente et/ou de fabrication.

Utiliser cette expression alors que ce n'est pas vrai pourrait s'apparenter à une tromperie du consommateur sur l'origine et/ou la qualité des produits vendus. Or, le Titulaire ne trompe pas le consommateur car il exploite effectivement une biscuiterie (vente et fabrication) à Bénodet depuis 1999.

La Requérante ne peut donc se prévaloir d'aucun droit privatif sur la dénomination « Biscuiterie de Bénodet » et donc à une exclusivité de protection sur le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.com> en raison de son caractère descriptif dépourvu d'originalité.

Compte tenu de ce qui précède, il sera donc jugé que le Titulaire ne commet aucune faute à exploiter le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr>.

III. Sur la réalité des droits du Titulaire

La Requérante succombe à démontrer la mauvaise foi du Titulaire (a) ainsi que son absence d'intérêt légitime (b).

a. Sur la bonne foi du Titulaire

Aux termes de l'article R20-44-46 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 452, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

– 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 ».

Selon la Requérante, le Titulaire serait de mauvaise foi. D'après elle, eu égard à la proximité de leurs établissements et à leur situation de concurrence directe, le Titulaire avait connaissance des droits antérieurs de la Requérante, et il aurait enregistré et exploité le nom de domaine litigieux dans l'unique but de tirer profit de la renommée de la Requérante et rediriger la clientèle de cette dernière vers son propre site internet.

Or, tout d'abord, le Titulaire n'a jamais pris l'initiative de contacter la Requérante pour lui proposer une offre de vente ou de location du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr>.

Cela démontre bien que le Titulaire n'a pas procédé à l'enregistrement du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer, mais uniquement pour l'exploiter de bonne foi en relation avec son activité propre de fabrication et de vente de produits bretons localisé à Bénodet.

De plus, le Titulaire exerce son activité de vente de biscuits et de pâtisseries bretonnes à Bénodet depuis 1999, soit antérieurement à la constitution de la société BISCUITERIE DE PONT AVEN (la Requérante). Le Titulaire ne profite donc en aucun cas de la renommée de la Requérante ou ne tente de nuire à sa réputation.

D'ailleurs, la Requérante ne rapporte pas la preuve d'une telle renommée ni celle d'un

quelconque détournement de clientèle.

Il en résulte qu'aucune captation de la clientèle n'est établie par ce biais. A ce titre, aucune mauvaise foi du Titulaire n'est caractérisée.

Enfin, votre Collège a déjà jugé que l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi d'une société exploitant le nom de domaine <belfort.fr> n'étaient pas rapportées. Il a ainsi autorisé cette société à continuer l'exploitation de ce nom de domaine malgré les prétentions de la commune de Dijon (décision de l'AFNIC belfort.fr demande n° FR-2016-01268, Pièce 11).

Compte tenu de ce qui précède, le Titulaire démontre bien exploiter le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> de bonne foi et ce, depuis dix années.

b. Sur l'intérêt légitime du Titulaire

Aux termes de l'article R20-44-46 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

– d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

– de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit (...) ».

En l'espèce, le Titulaire utilise le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> dans le cadre d'une offre de biens, c'est-à-dire de biscuits et autres pâtisseries dans la ville de Bénodet depuis 1999 (Pièces 2 et 3).

Une biscuiterie située dans la ville de Bénodet est légitime à utiliser le nom de domaine, descriptif, <biscuiteriedebenodet.fr>. De surcroît, le Titulaire, installé à Bénodet depuis 1999, exploite sans incident ce nom de domaine depuis dix années, sans jamais avoir été inquiété. La biscuiterie du Titulaire connaît par ailleurs un fort succès, comme l'attestent les nombreux articles de presse locale (Pièce 12). Un article affirme même qu'il est « difficile de ne pas la voir, sur la route de Bénodet à Fouesnant », et qu'elle est un « véritable temple de la crêpe (12.000 crêpes par jour en été) » (Pièce 13).

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a considéré que si un nom de domaine est utilisé en relation avec des produits et services évoquant précisément le nom de domaine, l'intérêt légitime peut naturellement être retenu selon les circonstances.

Dans l'affaire en question, l'OMPI a précisé que même si le défendeur avait eu connaissance de la marque, cela n'aurait pas pu faire obstacle à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (OMPI, 3 mars 2015, n° D2015-0026, [anonymisation des parties], pièces 14 et 14 bis).

Compte tenu de ce qui précède, le Titulaire démontre bien utiliser le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> dans le cadre d'une offre de biens et ce sans l'intention de tromper le consommateur et sans nuire à la réputation de la Requérante. Le Titulaire justifie dès lors d'un intérêt légitime à l'enregistrement et à l'exploitation du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr>.

* * *

En conséquence, le Titulaire sollicite du Collège qu'il rejette la demande de transmission ainsi que la demande de suppression du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> au profit de la société BISCUITERIE DE PONT AVEN aux motifs que :

- Le Titulaire est parfaitement légitime à détenir le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> ;

- Le Titulaire n'a pas réservé le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> de mauvaise foi ;
- La Requérante a tenté d'instrumentaliser la procédure Syreli afin de contourner les règles de la prescription et celles relatives à la propriété intellectuelle.

Liste des pièces

Pièce 1 Extrait Infogreffe SAS BISCUITERIE DU MOUSTOIR à BÉNODET

Pièce 2 Extrait article du quotidien « Le Télégramme » 2014

Pièce 3 Extrait article du quotidien « Le Télégramme » 2002.

Pièce 4 Photo Devanture du Titulaire

Pièce 5 Whois biscuiteriedebenodet.fr

Pièce 6 Mise en demeure du 27 janvier 2022 de la Requérante

Pièce 7 réponse du Titulaire du 17 février 2022

Pièce 8 CA Douai 9 sept 2002

Pièce 9 TC Paris 24 mai 2013

Pièce 10 CA Douai 5 oct. 2011

Pièce 11 Syreli-decision-fr-2016-01268-belfort.fr

Pièce 12 Article de presse de 2000

Pièce 13 Article de presse de 2003

Pièces 14 et 14 bis décision de l'OMPI en anglais et traduite en français.».

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 de l'extrait KBIS, de la photo de l'établissement du Requérant, de la notice complète et des publications BOPI de marque et de l'extrait de base whois (cf. Pièce 1 à 4), pièces fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> est identique :

- À la composante verbale de la marque française semi-figurative « BISCUITERIE DE BÉNODET » numéro 3683491 enregistrée le 12 octobre 2009 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 29, 30 et 33 ;
- À l'enseigne « BISCUITERIE DE BÉNODET » de l'établissement du Requérant ayant pour activité « l'exploitation de tous commerces de crêperie pâtisserie » depuis le 20 février 2010 ;
- AU nom de domaine <biscuiteriedebenodet.com> enregistré le 28 juillet 2011 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « BISCUITERIE DE BÉNODET » numéro 3683491 enregistrée le 12 octobre 2009 et dûment renouvelée par le Requéran pour les classes 29, 30 et 33.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 :

- o Le Titulaire invoque la prescription quinquennale de la demande SYRELI sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; cependant, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'applicabilité de ce texte à l'espèce ;
- o Le Requéran, la société BISCUITERIE DE PONT AVEN immatriculée en 2000, exploite sous l'enseigne « BISCUITERIE DE BÉNODET » un établissement secondaire situé à Bénodet (Pièces n°1), boutique de vente en direct de biscuits et produits régionaux (*Pièces 1 et 2 du Requéran*) ;
- o Le Requéran exerce son activité « crêperie, pâtisserie, restauration, confiserie, produits régionaux, souvenirs, vêtements, alcools » sous les termes « BISCUITERIE DE BÉNODET » à titre de marque, d'enseigne et de nom de domaine enregistré en <.com> ;
- o Le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> est enregistré depuis le 20 juin 2012 par le Titulaire, personne physique, qui l'exploite pour renvoyer vers le site web de la société familiale BISCUITERIE DU MOUSTOIR (*Pièce n°6 du Requéran*) ;
- o Le Titulaire propose une offre de vente de biens et de services car le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> est enregistré et exploité au soutien de l'activité de la société familiale de fabrication et de vente de biscuits et de pâtisseries bretonnes sise à Bénodet depuis le printemps 1999, soit antérieurement à l'établissement « BISCUITERIE DE BÉNODET » du Requéran (*pièce 1 du Requéran ; pièces 1 à 4, 12 et 13 du Titulaire*) ;
- o Les Parties s'accordent pour se considérer comme des concurrents directs exerçant la même activité dans le même secteur géographique de Bénodet ;
- o Le Requéran considère que le Titulaire n'est pas connu sous le nom « BISCUITERIE DE BÉNODET » ; cependant, le Titulaire exploite le nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> pour référencer en ligne et désigner de façon descriptive et générique sa biscuiterie sise à Bénodet ;
- o Le Requéran considère que le Titulaire exploite le nom de domaine « *dans l'unique but de tirer profit de la renommée de la Requéran sur le marché de la vente de biscuits et de produits du terroir, et créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec l'intention de les tromper en dirigeant la clientèle de cette dernière vers son propre site internet* » ; cependant, le Titulaire produit plusieurs articles de presse établissant sa notoriété au niveau local (*pièces 2, 3, 12 et 13 du Titulaire*) et aucune pièce n'est fournie par le Requéran pour démontrer la confusion et le détournement de clientèle sur les dix dernières années.

Le Collège a donc conclu que les pièces et arguments fournis par le Requérant et le Titulaire permettaient de conclure que le Titulaire du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.fr> justifiait d'un intérêt légitime et agissait de bonne foi. De plus, les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas d'apporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire.

Le Collège a donc décidé que le nom de domaine respectait les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter tant la demande, à titre principal, de transmission du nom de domaine que celle, à titre subsidiaire, de suppression du nom de domaine <biscuiteriedebenodet.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 24 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

