

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

cybercare.fr

Demande n° FR-2022-02820



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Monsieur G.

Le Titulaire du nom de domaine : La société AXBX

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cybercare.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 août 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 4 août 2022

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 5 mai 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.
- 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 20 mai 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 20 mai 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 juin 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cybercare.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]

« *Objet : procédure SYRELL – nom de domaine <cybercare.fr>*

[Monsieur G.] (Annexe 1) est titulaire de la marque verbale française « CyberCare » déposée le 23.12.2020 et enregistrée le 16.04.2021 en classes 36, 41 et 42 pour désigner notamment les services de conception et de maintenance de logiciel, d'analyse et conception de systèmes informatiques et de conseils en technologies de l'information (Annexe 2).

Cette marque est exploitée par la société TURING (n° RCS 894 250 760) dirigée par [Monsieur G.], qui est notamment spécialisée dans les services liés aux cyber-technologies, à la protection et à la sécurité informatique (Annexe 3).

M. GADEN a découvert que la société AxBx avait enregistré le nom de domaine <cybercare.fr> le 04.08.2021 (Annexe 4) et qu'elle l'utilisait pour exploiter un site sur lequel elle présentait et proposait des services liés à la cybersécurité sous la marque « CyberCare » (Annexe 5).

Le 24 novembre 2021 le conseil de [Monsieur G.] et de la société TURING adressait une mise en demeure à AxBx lui demandant notamment de cesser l'usage de la marque « CyberCare » pour des services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement et de transférer le nom de domaine litigieux à [Monsieur G.] dans un délai maximum de 15 jours (Annexe 6).

Le conseil d'AxBx répondait le 7 décembre 2021 qu'elle acceptait de cesser l'usage du signe « CyberCare », ainsi que l'exploitation du nom de domaine <cybercare.fr>, sans toutefois donner suite à sa demande de transfert (Annexe 7).

Conformément aux articles L45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques, le Requéran sollicite le transfert du nom de domaine <cybercare.fr> à son profit.

1- Intérêt à agir du Requéran

[Monsieur G.] est titulaire de la marque verbale française « CyberCare » déposée le 23.12.2020 et enregistrée le 16.04.2021 en classes 36, 41 et 42 pour désigner notamment les services suivants :

Classe 42 : programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information

(Annexe 2)

Le dépôt de la marque « CyberCare » par le Requéran est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine réalisé le 04.08.2021 (Annexe 4).

Le Requéran a en conséquence un intérêt à agir pour obtenir la transmission du nom de domaine litigieux.

2- Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Le nom de domaine <cybercare.fr> porte atteinte aux droits que détient [Monsieur G.] sur la marque verbale française « CyberCare ».

En effet, le nom de domaine est identique à la marque antérieure qu'il reprend intégralement. La seule différence provient de l'extension générique d'usage « .fr ».

Il est cependant de jurisprudence constante que les extensions de noms de domaine, telles que le « .fr » ou le « .com », n'ont pas à être prises en compte pour examiner la similarité entre une marque et un nom de domaine, dès lors qu'il s'agit de suffixes nécessaires à leur enregistrement (Annexe 8).

Le nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

3- Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire

3.1 Absence d'intérêt légitime

AxBx ne dispose d'aucun droit sur l'expression « CyberCare » protégée à titre de marque. Elle ne bénéficie d'aucune licence ou autorisation du Requérant pour faire usage de cette marque et déposer un nom de domaine la reproduisant.

Elle n'a donc aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine litigieux.

Elle l'a d'ailleurs reconnu puisqu'elle a cessé de l'exploiter après réception de la mise en demeure adressée par le conseil de [Monsieur G.] et de la société TURING. En effet, [Monsieur G.] a constaté qu'au 04.05.2022 le nom de domaine litigieux ne renvoyait plus vers aucun site actif (Annexes 6 et 9).

3.2 Mauvaise foi du Titulaire

Non contente d'avoir enregistré le nom de domaine « cybercare.fr », AxBx l'a exploité pour un site internet sur lequel elle reproduisait à l'identique et à de nombreuses reprises la marque de [Monsieur G.] (Annexe 4 et 5).

En effet, la marque a été déposée sous la forme suivante : « CyberCare » c'est-à-dire en minuscules à l'exception des deux lettres C qui sont en majuscules (Annexe 2).

C'est sous cette forme précise qu'elle a été reproduite sur le site www.cybercare.fr comme le montre la capture d'écran prise le 23.11.2021 avant l'envoi de la mise en demeure à AxBx (Annexe 5).

Elle a de plus été utilisée pour faire la promotion de services de conseils et d'accompagnement en matière de cybersécurité qui sont similaires aux services de conseils en technologie de l'information couverts par l'enregistrement de la marque. Ces services correspondent par ailleurs aux activités de la société TURING dirigée par [Monsieur G.] qui est seule autorisée à faire usage de la marque.

Ces actes constituent des actes de contrefaçon qui engagent la responsabilité pénale et civile de leur auteur.

Au vu de ces éléments [Monsieur G.] et la société TURING ont, par la voie de leur conseil, adressé une mise en demeure à AxBx le 24 novembre 2021 pour qu'elle cesse l'usage de la marque « CyberCare » et lui transfère le nom de domaine litigieux (Annexe 6).

Suite à ce courrier AxBx a annoncé cesser de l'exploiter, sans toutefois accepter de le transférer à M. GADEN. S'il n'est plus à ce jour exploité pour un site internet (Annexe 9), il lui appartient toujours et elle conserve donc la possibilité de réactiver et de reprendre l'exploitation du site. Rien ne permet au demeurant de savoir si elle ne continue pas à utiliser le nom de domaine d'une autre manière, par exemple pour créer des adresses emails et envoyer des courriels ...

Enfin, le fait que, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée, AxBx conserve indûment le nom de domaine litigieux alors même que son transfert pouvait se faire rapidement, facilement et sans frais, démontre qu'elle est de mauvaise foi.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <cybercare.fr> au profit du Requérant.

Liste des pièces invoquées :

Annexe 1 - Copie de la pièce d'identité de [Monsieur G.]

Annexe 2 - Certificat d'enregistrement de la marque française CyberCare

Annexe 3 - Extrait des inscriptions au RCS de la société TURING au 28.04.2022

Annexe 4 - WHOIS du nom de domaine <cybercare.fr>
Annexe 5 - Capture d'écran du site www.cybercare.fr au 23.11.2021
Annexe 6 - Mise en demeure à AxBx du 24.11.2021
Annexe 7 - Courrier de réponse d'AxBx du 07.12.2021
Annexe 8 - Décision UDRP D2018-1214 du 7 août 2018
Annexe 9 - Capture d'écran du site <cybercare.fr> au 04.05.2022 ».

Le Requérant 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 a adressé une réponse à l'Afnic le 20 mai 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle 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 sans note de bas de page et image]

« Objet : Réponse à demande de transfert du domaine cybercare.fr

v/ref : n° de demande FR-2022-02820

Madame, Monsieur,

Nous acceptons la demande du requérant, à savoir le transfert de propriété du domaine cybercare.fr au bénéfice du requérant.

Cordialement,

[Prénom Nom]

Gérant d'AxBx SARL »

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 du certificat d'enregistrement de marque (annexe 2) fourni par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cybercare.fr> est identique à la marque verbale « CyberCare » numéro 4715226 enregistrée par le Requérant le 23 décembre 2020 pour les classes 36, 41 et 42.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *Nous acceptons la demande du requérant, à savoir le transfert de propriété du domaine cybercare.fr au bénéfice du requérant* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <cybercare.fr>, mesure demandée par le Requêteur.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <cybercare.fr> au Requêteur, Monsieur G.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 30 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

