

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

pantysoft.fr

Demande n° FR-2022-02824



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : Monsieur X.

Le Titulaire du nom de domaine : La société THERATEX

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pantysoft.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 mars 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 mars 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 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 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 24 mai 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 14 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 GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 juin 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pantysoft.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]

« I- RAPPEL DES FAITS

1. Monsieur [le Requérant], dirigeant-fondateur de la société P3 INNOVATION, est à l'origine du procédé « M-inside », qu'il a découvert en 1986, fruit de ses recherches en minéralogie ; il s'agit d'un procédé permettant de créer des matières dites « actives » qui produisent un champ ionisant imperceptible, d'une fréquence très précise et de très faible intensité.

La Mémo-fibre® agit directement sur la qualité biologique de l'eau du corps humain et, par effet, naturel agit sur la douleur en modifiant le pH de nos liquides physiologiques. Cela permet aux cellules lésées lors d'une blessure, d'une maladie ou de tout autre traumatisme de retrouver un milieu propre à leur régénération.

Monsieur [le Requérant] a déposé le 18 mars 2016 la marque nationale semi-figurative PANTYSOFT FRENCH TOUCH dans les classes 23 : fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile, 24 : Tissus ; tissus à usage textile, 25 : sous-vêtements.

(BCP Pièce n°1 : Marque nationale PANTYSOFT FRENCH TOUCH)

La société P3 INNOVATION produit et commercialise une gamme de produits textiles anti-douleurs appelée PANTYSOFT, notamment des sous-vêtements.

(BCP Pièce n°2 : Extrait kbis)

2. Le 6 décembre 2018, la société P3 Innovation a régularisé un contrat de revente de produits avec la société THERATEX.

Ce contrat permet à la société THERATEX d'avoir un réseau de revendeurs sur le territoire de la France par lequel elle commercialise notamment les produits PANTYSOFT.

(BCP Pièce n°3 : Contrat du 06/12/2018) (BCP Pièce n°4 : Kbis de la société THERATEX)

2. Le 24 mars 2021, la société THERATEX a arbitrairement et sans autorisation déposé le nom de domaine PANTYSOFT.FR. Ce dépôt est postérieur au 1er juillet 2011.

(BCP Pièce n°5 : Whois PANTYSOFT.FR)

Cet enregistrement porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Monsieur [le Requérant].

Aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire n'étant actuellement engagée concernant ce nom de domaine, le requérant est fondé à diligenter la présente procédure et à solliciter le transfert du nom de domaine dont s'agit.

II - DISCUSSION

En droit :

Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

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 ;

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.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office

d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 20 de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. Art. L45-2 du Code des Postes et Communications électroniques

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 les cas prévus à l'article L 45-2.

Art L45-6 du Code des Postes et Communications électroniques

II-1 Sur l'intérêt à agir de Monsieur [le Requérant]

Le nom de domaine PANTYSOFT.FR a été enregistré le 24 mars 2021 par la société THERATEX. Or la marque PANTYSOFT avait été déposée par Monsieur [le Requérant] le 18 mars 2018 soit antérieurement au nom de domaine.

La société THERATEX, qui ne l'ignorait pas pour travailler avec la société P3 INNOVATION, a souhaité s'approprier la possibilité de distribuer en ligne les produits PANTYSOFT.

Monsieur [le Requérant] a sollicité de la société THERATEX qu'elle lui restitue le nom de domaine PANTYSOFT.fr et qu'elle fasse transférer son site internet exploité à cette adresse sur l'adresse de son choix. La société THERATEX a refusé.

Aux termes d'une lettre recommandée en date du 28 février 2022, le Conseil du requérant a mis en demeure la société THERATEX d'avoir à transférer ledit nom de domaine à la société P3 INNOVATION.

(BCP Pièce n°6 : Mise en demeure du Conseil de P3 INNOVATION)

La société THERATEX a opposé un refus par le biais de son Conseil.

(BCP Pièce n°7 : Réponse du Conseil de THERATEX)

La marque PANTYSOFT FRENCH TOUCH constitue une antériorité au nom de domaine.

Or, l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle interdit l'usage « D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. »

La jurisprudence condamne systématiquement les dépôts de noms de domaine identiques à des marques préexistantes.

En conséquence, et au regard des dispositions de l'article L 45-2 du CPCE, le nom de domaine PANTYSOFT.FR porte atteinte à la marque PANTYSOFT FRENCH TOUCH dont il est la copie quasi servile pour des produits identiques.

L'intérêt à agir de Monsieur [le Requérant], titulaire d'une marque antérieure, est caractérisé, en application de l'alinéa 2 de l'article 45-2 du CPCE.

II-2 Sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de l'actuel titulaire

En droit.

Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2 0 et du 3 0 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.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 20 et 30 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 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.

Art.R20-44-46 du CPCE

Le nom de domaine PANTYSOFT.FR est la copie quasi servile de la marque PANTYSOFT FRENCH TOUCH.

La société THERATEX a enregistré le nom de domaine PANTYSOFT.FR alors qu'elle savait ne pas avoir de légitimité à le faire

Elle est distributeur non exclusif des produits PANTYSOFT, ce qui signifie qu'elle n'est pas seule à commercialiser les produits PANTYSOFT ;

Monsieur [le Requérant] est l'inventeur du procédé, à l'origine des produits PANTYSOFT et le seul détenteur de la marque éponyme.

Il convient de préciser que la société THERATEX ne peut invoquer le fait d'utiliser ce nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services, car précisément, elle n'était pas autorisée à le faire et c'est ce qui lui est reproché.

Il est constant que la société THERATEX a souhaité profiter de la renommée du produit assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur qui pense que la société THERATEX est l'inventeur et le seul distributeur des produits PANTYSOFT.

Elle détourne ainsi à son profit la quasi-intégralité des ventes en ligne, même pour des clients démarchés par d'autres distributeurs ou directement par la société P3 INNOVATION, dirigée par Monsieur [le Requérant].

Il s'agit de concurrence déloyale.

En conséquence, c'est à bon droit que le collègue SYRELI prononcera le transfert du nom de domaine PANTYSOFT.FR à Monsieur [le Requérant].

Fait à Lyon

Le 7 mai 2022

[Signature]

PJ : Pièces numérotées de 1 à 7 ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 14 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]

« Objet : dossier SYRELI FR-2022-02824-pantyssoft.fr /

En réponse à la procédure menée à notre encontre concernant le site pantyssoft.fr je vous propose de vous le transférer pour la somme de 1800 € en contrepartie des frais engagés.

Pour information, nous avons été amené à créer un site dédié aux sous-vêtements PantySoft pour affiner le copositionnement des différents modèles suite à la mise sur le marché du nouveau modèle PantySoft période et en réponse à la remarque de monsieur [le Requéant] comme quoi nos ventes sur ces produits n'étaient pas à la hauteur de ses prévisions.

Dans le contrat d'accord commercial que nous avons signé avec la société P3, il est mentionné que la société P3 se réserve le droit de vendre sur le site letsoft.fr, site propriété de la société P3 Innovation dont la mention est présente sur toutes les boites de culottes vendues.

Tout les articles proposés à la vente par THERATEX sont des articles à la technologie exclusive MInside selon le procédé mis au point par monsieur [le Requéant], achetés à la société P3 Innovation.

Toutes les ventes que nous faisons se traduisent par du chiffre d'affaire pour P3 Innovation notre fournisseur et ne peut donc en aucun cas nuire à ses intérêts ni être considérés comme des contrefaçons.

En conséquence et en réponse à la procédure menée à notre encontre nous proposons le transfert de la propriété du nom de domaine pantyssoft.fr réalisable contre la somme de 1800 €.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expressions de nos salutations distinguées.»

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 Requéant

Au regard de la notice complète de marque (pièce 1) fournie par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pantyssoft.fr> est similaire à la marque française semi-figurative « PANTYSOFT FRENCH TOUCH » numéro 4257938 enregistrée le 18 mars 2016 par le Requéant pour les classes 23, 24 et 25.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <pantyssoft.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « PANTYSOFT FRENCH TOUCH » numéro 4257938 enregistrée le 18 mars 2016 par le Requéant pour les classes 23, 24 et 25 car il est composé du terme d'accroche « PANTYSOFT » de la composante verbale de la marque, terme employé pour désigner les produits du Requéant.

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 :

- Le Requéran est le dirigeant-fondateur de la société P3 INNOVATION ; il est à l'origine du procédé « M-inside », qu'il a découvert en 1986, fruit de ses recherches en minéralogie ; la société P3 INNOVATION produit et commercialise une gamme de produits textiles anti-douleurs notamment des sous-vêtements (*Pièce n°2 du Requéran*) ;
- Au soutien de son activité, le Requéran a enregistré le 18 mars 2016 la marque française semi-figurative « PANTYSOFT FRENCH TOUCH » numéro 4257938 pour les classes 23, 24 et 25 (*Pièce n°1 du Requéran*) ;
- Le 6 décembre 2018, le Requéran et le Titulaire ont conclu un contrat intitulé « Contrat d'accord commercial » en vertu duquel le Requéran a concédé au Titulaire, pour 5 ans à compter du 1^{er} janvier 2019 : « une exclusivité d'exploitation des Distributeurs démarchés par la licenciée pour les produits ci-dessus énumérés dans le secteur de vente aux professionnels et particuliers » pour la France (cf. copie du contrat fournie par chacune des Parties) ;
- Au regard du Kbis fourni par les Parties (*Pièce 4 du Requéran et Pièce « Kbis Theratex » du Titulaire*), le Titulaire est la société THERATEX immatriculée le 11 octobre 2018 au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843 020 819 ayant pour activités : « Distribution de produits et dispositifs médicaux ou non sous ordonnance utilisant la technologie « M Inside », l'organisation de salons et de séminaires » ;
- Au vu des courriers échangés par les Parties et des argumentations déposées sur la plateforme SYRELI, le Requéran et le Titulaire sont en désaccord sur le fait de savoir si leur contrat autorise ou non le Titulaire, licencié, à enregistrer et exploiter le nom de domaine <pantysoft.fr> (*Pièces 6 et 7 du Requéran, scan du contrat fourni par le Titulaire*).

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requéran et le Titulaire dans l'exécution de leurs relations contractuelles.

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et 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 <pantysoft.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 30 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

