

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

sarcolisee.fr

Demande n° FR-2022-02883



[www.afnic.fr](http://www.afnic.fr) | [contact@afnic.fr](mailto:contact@afnic.fr)  
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COLISEE FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société SARL COLISEE

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sarlcolisee.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 janvier 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 janvier 2023

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 juin 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<sup>er</sup> 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 15 juillet 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 03 août 2022.

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 18 août 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < sarlcolisee.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

«[ ...]

1. Sur l'intérêt à agir et l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle

1.1. Pour rappel, l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) dispose, notamment, que :

« 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 [...] ».

Selon l'article L. 45-2 du CPCE, « 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 ; [...] ».

1.2. En l'espèce, la Requéranante, est titulaire de nombreux droits, et notamment :

- De la marque française semi-figurative N° 4415072 déposée le 22 décembre 2017 (notre pièce n°2).
- De la marque internationale semi-figurative N° 1455421 désignant notamment l'Espagne et l'Italie, déposée le 11 juin 2018 (notre pièce n°3).
- De la marque française verbale COLISEE N° 4308128 déposée le 18 octobre 2016 (notre pièce n°4).
- De la marque internationale verbale COLISEE N° 1374932 déposée le 20 mars 2017 (notre pièce n°5).

Toutes ces marques sont déposées et exploitées, notamment pour des services de construction, de maîtrise d'ouvrage, de promotion immobilière et d'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

L'ensemble de ces marques sont antérieures au nom de domaine litigieux enregistré le 13 janvier 2020, renouvelé le 13 janvier 2022 et devant expirer le 13 janvier 2023 (notre pièce n°6).

1.3. Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux marques antérieures de la Requéranante.

1.3.1. En effet, au regard des services couverts par les marques antérieures, le terme COLISEE est parfaitement distinctif et constitue donc une marque que la Requéranante peut valablement défendre en cas d'atteinte.

Or, il apparaît que le nom de domaine litigieux <sarlicolisee.fr> reprend à l'identique les marques antérieures COLISEE.

Sur ce point, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requéranant (Syreli, bnpparibas.fr, demande n° FR-2018-01728 "Le Collège constate que le nom de domaine est quasi-identique à la marque française antérieure « BNP PARIBAS » numéro 3361995 enregistrée le 30 mai 2005 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 35, 36 et 38. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant", Notre pièce n°7).

L'élément « sarl » précédent le terme « colisée » est purement descriptif en ce qu'il désigne la forme sociale de la société titulaire du nom de domaine litigieux. De même, l'extension géographique « .fr » ne confère à l'ensemble aucun caractère distinctif permettant d'écartier tout risque de confusion (Syreli, leboncoindesaffaires.fr, demande n° FR2012-

00178, notre pièce n°8). Ainsi, l'adjonction du terme « sarl » (accessoire et descriptif) ou de l'extension technique « .fr » dans le nom de domaine litigieux ne permet pas d'écarter le risque de confusion ou d'association qui peut naître dans l'esprit du public entre ledit nom de domaine et les marques de la Requérante.

1.3.2. Enfin, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site exploité pour des services de construction, identiques à ceux couverts par les marques antérieures de la Requérante.

Cette identité entre les services couverts par les droits de la Requérante et ceux offerts sur le site auquel renvoie le domaine litigieux ne fait qu'accroître le risque de confusion existant entre ce dernier et les marques antérieures de la Requérante.

1.4. L'utilisation non autorisée des marques de la Requérante par le Titulaire du nom de domaine litigieux porte une atteinte caractérisée aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante, en ce sens qu'elle prive lesdites marques de leur fonction essentielle d'identification de l'origine des services qu'elles désignent. Cette utilisation illicite constitue, notamment, un acte de contrefaçon.

Compte tenu de tout ceci :

-L'enregistrement, le renouvellement ainsi que l'exploitation du nom de domaine <sarcolisee.fr> reprenant à l'identique les marques antérieures de la Requérante portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette dernière au sens de l'article L.45-2 du CPCE.

-L'intérêt à agir de la Requérante est caractérisé au sens de l'article L.45-6 du CPCE.

2. Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Il ressort des recherches effectuées sur la base de données de l'INPI, de l'EUIPO et du WIPO que le Titulaire ne détient aucun droit antérieur aux marques de la Requérante (notre pièce n°9).

La Requérante étant la seule détentrice de droits sur les marques COLISEE précitées pour les services de constructions, le Titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais été autorisé ni à enregistrer, ni à utiliser le nom de domaine <sarcolisee.fr>. Le Titulaire n'a par ailleurs pas de lien juridique ou commercial avec la Requérante.

En l'absence de licence ou d'autorisation, de la part de la Requérante, d'utiliser les marques antérieures, le Titulaire n'a aucun d'intérêt légitime à détenir le nom de domaine litigieux.

Il convient également d'ajouter que conformément à la Charte de nommage de l'AFNIC, telle qu'en vigueur au moment de la réservation, il appartenait au Titulaire de vérifier préalablement à l'enregistrement d'un nom de domaine en extension <.fr>, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Titulaire a manqué aux obligations résultant de ladite Charte.

-Le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine litigieux <sarcolisee.fr>.

3. La mauvaise foi du Titulaire

Dans le cadre de la surveillance de ses droits, la Requérante a constaté l'enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 13 janvier 2020 (notre pièce n°6). La Requérante a alors tenté d'entrer en contact avec le Titulaire, en lui faisant adresser par son conseil en propriété industrielle une lettre en date du 12 février 2020, afin de lui demander, notamment, de supprimer ou de procéder au transfert du nom de domaine litigieux au profit de la Requérante (notre pièce n°10).

Malgré de nombreuses relances, dont une dernière en date du 4 septembre 2020 (notre pièce n°11), le Titulaire n'a pas mis en place la moindre mesure susceptible de faire cesser les actes litigieux qui lui ont été reprochés.

C'est dans ces conditions que le 22 décembre 2020, à l'initiative de la Requérante, une seconde lettre a été signifiée par voie d'huissier au Titulaire (notre pièce n°12).

En réponse à ce courrier, le Titulaire s'est engagé le 6 janvier 2021, par écrit, à transférer le nom de domaine litigieux au profit de la Requérante (notre pièce n°13).

Rien n'a été fait en ce sens par le Titulaire.

A ce jour, et malgré de nombreuses relances, dont une au sein de laquelle les conseils de la

Requérante avaient pris le soin de détailler la procédure à suivre pour procéder au transfert du nom de domaine litigieux tout fournissant l'ensemble des documents nécessaires audit transfert (notre pièce n°14), le Titulaire ne s'est toujours pas exécuté. Pire encore, ce dernier a procédé au renouvellement du nom de domaine litigieux continuant ainsi à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

-Un tel comportement caractérise nécessairement la mauvaise foi du Titulaire.



Pour l'ensemble de ces raisons, il est donc demandé au Collège :

-De constater que, sans un quelconque intérêt légitime et avec une mauvaise foi patente, le Titulaire porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

-Et en conséquence, d'ordonner la transmission du nom de domaine « sarlcolisee.fr » au profit de la Requérante, aux frais du Titulaire.

Pièces sur lesquelles la demande est fondée :

1. Kbis de la Société COLISEE FRANCE
2. Notice complète de la marque française semi-figurative N° 4415072
3. Notice complète la marque internationale semi-figurative N° 1455421
4. Notice complète la marque française verbale COLISEE N° 4308128
5. Notice complète la marque internationale verbale COLISEE N° 1374932
6. Capture d'écran de la base de données WHOIS de l'AFNIC
7. Syreli, bnpparibas.fr, demande n° FR-2018-01728
8. Syreli, leboncoindesaffaires.fr, demande n° FR2012-00178
9. Captures d'écrans de recherches des droits détenus par le Titulaire sur les bases de données INPI, EUIPO et WIPO
10. Lettre de réclamation adressée au Titulaire par le cabinet IPSIDE le 12 février 2020
11. Courrier électronique du cabinet IPSIDE adressé au Titulaire le 4 septembre 2020
12. Lettre de réclamation signifiée au Titulaire le 22 décembre 2020
13. Lettre d'engagement du Titulaire en date du 6 janvier 2021
14. Courrier électronique adressé au Titulaire par le cabinet IPSIDE AVOCAT»

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 03 août 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]**

« Mme, Monsieur, bonjour.

Je tiens d'abord à m'excuser pour la réponse tardive, car c'est une adresse mail que je consulte rarement.

Après lecture du dossier concernant le nom de domaine sarlcolisée.fr qui est enregistré, je souhaite conserver ce nom de domaine car je développe une activité dans le textile qui sera nommé avec tout ou partie du nom de domaine à la suite de quoi le site internet sera créé.

Par ailleurs je tiens à rappeler que j'ai acquis le nom de domaine en respectant les règles en vigueur et je tiens à le conserver pour les raisons que j'ai évoquées.

Il est vrai que je me suis engagé à ne plus utiliser le site internet de sarl colisée dans l'activité

*du bâtiment, engagement que j'ai tenu. Il n'a jamais été question du nom de domaine. Cela ne m'empêche pas et ne m'interdit pas d'utiliser le nom de domaine sarlcolisée.fr pour une autre activité professionnelle avec un autre code ape.*

*Je trouve totalement scandaleux d'être insulté de la part du demandeur qui dit que je suis mauvaise foi, alors que j'ai acquis le nom de domaine honnêtement et qu'il souhaite le récupérer de force car ils en ont les moyens.*

*J'espère que vous ne serez pas un frein au développement de mon activité, malheureusement se sont des longues démarches afin d'aboutir au projet final (au minimum 24 mois pour faire les formations nécessaires, la création de la société, faire le design, trouver les fournisseurs, organisé la chaine de distribution etc...).*

*Je fais appel à votre bienveillance pour la décision que vous allez prendre à mon égard et souhaitant trouver une oreille attentive à ma réponse je vous salue chaleureusement. ».*

## 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 (Pièce n°1) et des notices complètes de marques (Pièces n°2 à 5) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sarlcolisee.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société COLISEE FRANCE, immatriculée le 27 décembre 2004 sous le numéro 480 080 969 au R.C.S. de Bordeaux ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
  - La composante verbale de la marque semi-figurative française « COLISEE » numéro 4415072 enregistrée le 22 décembre 2017 pour les classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
  - La marque verbale française « COLISEE » numéro 4308128 enregistrée le 18 octobre 2016 pour les classes 37, 41, 42, 43 et 44.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <sarlcolisee.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « COLISEE » numéro 4308128 enregistrée le 18 octobre 2016 car il est composé de la marque reprise à l'identique et du terme « sarl » désignant une forme juridique d'entreprise.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Requéranant est la société COLISEE FRANCE immatriculée le 27 décembre 2004 sous le numéro 480 080 969 au R.C.S. de Bordeaux qui a pour activités : « prises de participations dans toutes entités juridiques et ventes de biens immobiliers, prestations de services, marchands de biens » (Pièce 1);
- Le Requéranant est titulaire de diverses marques antérieures et notamment (Pièces 2 et 4):
  - La marque semi-figurative française « COLISEE » numéro 4415072 enregistrée le 22 décembre 2017 pour les classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
  - La marque verbale française « COLISEE » numéro 4308128 enregistrée le 18 octobre 2016 pour les classes 37, 41, 42, 43 et 44 ;
- Le nom de domaine < sarlcolisee.fr > est similaire aux droits antérieurs du Requéranant que ce soit à titre de dénomination sociale ou de ses marques ;
- Les recherches effectuées dans les bases de marques INPI, EUIPO et WIPO permettent de démontrer que le Titulaire, la société SARL COLISEE, ne détient aucune marque en vigueur en France (Pièce 9) ;
- En dates des 12 février, 04 septembre et 15 décembre 2020 le Requéranant a adressé au Titulaire des courriers le mettant en demeure de :
  - « Reconnaître l'antériorité des droits de la société COLISEE FRANCE attachée à ses marques forgées autour de la dénomination COLISEE et listées ci-dessus, étant précisé que cette reconnaissance s'imposerait également à vos agents économiques affiliés (licenciés, sous licenciés...) et ayants-droits (cessionnaires, successeurs en droit...),
  - Cesser d'exploiter le logo litigieux sur tous supports, et notamment sur internet, pour faire référence à des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures de notre cliente,
  - Cesser d'exploiter le nom de domaine sarlcolisee.fr pour des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures de notre cliente et procéder à la suppression dudit nom de domaine,
  - Procéder à l'inscription officielle, auprès de l'autorité compétente, d'un changement de dénomination sociale de votre société COLISEE immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 841463235,
  - Vous engager par écrit à ne jamais utiliser ou exploiter, à quelque titre et sous quelque forme que ce soient, la dénomination COLISEE ou toute autre dénomination identique ou similaire à celle-ci, pour désigner des services identiques et similaires à ceux couverts par les marques antérieures de notre cliente. » (Pièce 12) ;
- Le 04 janvier 2021, en réponse auxdits courriers, le Titulaire indiquait au Requéranant :
  - « Je tiens dans un premier temps vous signalé que je n'ai jamais contesté ou dit que je nous souhaité pas faire les modifications de dénomination sociale de ma société [...]
  - Dans une second temps je vous informe que les modifications sont en cour [...]
  - Ce qui induit que nous n'utiliserons plus la dénomination Sarl colisée [...]
  - Concernant le site internet je vous en fait cadeau [...], ce site a été créer par un stagiaire il y a près de deux ans, et nous ne savons pas comment le supprimer ni comment le modifier [...] ;

- Dans sa réponse à la présente demande Syreli, le Titulaire indique finalement vouloir conserver le nom de domaine car [il] développe une activité dans le textile ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que le Titulaire, en ne contestant pas les faits relatés par le Requérant dans ses courriers avait :

- enregistré le nom de domaine <sarcolisee.fr> similaire aux droits antérieurs du Requérant, pour rediriger vers un site web proposant une activité concurrente à celle du Requérant ; il ne pouvait donc ignorer l'existence de ce dernier et de ses droits et,
- enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs avec intention de les tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et la preuve 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 <sarcolisee.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 <sarcolisee.fr> au profit du Requérant, la société COLISEE 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 23 août 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

