

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

zoéconfetti.fr

Demande n° FR-2022-02969



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ZOE CONFETTI

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : zoéconfetti.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 05 juillet 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 05 juillet 2023

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 septembre 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 16 septembre 2022.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 octobre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <zoéconfetti.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 sans l'image]

« Dans le contexte des dispositions de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, la société ZOE CONFETTI (Pièce 1), par l'intermédiaire de Madame M., dûment habilitée par Madame G. (Pièce 2), souhaite tenter la procédure spécifique SYRELI de résolution de litige concernant le nom de domaine « zoéconfetti.fr » (ci-après « le nom de domaine litigieux ») qui porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, notamment ses marques « ZOE CONFETTI » devant le collège de l'AFNIC.

En effet, Monsieur X. (ci-après « le Titulaire ») a procédé à l'enregistrement du nom de domaine « zoéconfetti.fr » en date du 5 juillet 2012, par l'intermédiaire du bureau d'enregistrement InterNetX GmbH, sous l'extension « .fr » gérée par l'AFNIC (Pièce 3). Ce nom de domaine a été enregistré le 5 juillet 2012, soit postérieurement au 1er juillet 2011 il est par conséquent éligible à la procédure SYRELI. Enfin, le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire entre les parties autre que la présente procédure SYRELI.

Afin de faire cesser le trouble qu'elle subit, la société ZOE CONFETTI a adressé à Monsieur X., par l'intermédiaire de son mandataire Madame G., un courrier en date du 20 juillet 2022, l'invitant à cesser toute utilisation de la marque « ZOE CONFETTI (Pièce 4). Ce courrier est resté sans réponse.

La société ZOE CONFETTI, estimant que l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, ainsi que l'usage du terme « ZOE CONFETTI » sont de nature à porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, invite le collège de l'AFNIC, conformément à l'article L-45 du CPCE :

- A reconnaître son intérêt à se prévaloir de la procédure SYRELI (I)
- A reconnaître que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et qu'il a agi de mauvaise foi en générant un risque de confusion avec les marques « ZOE CONFETTI » (II)
- A transmettre le nom de domaine litigieux à la société ZOE CONFETTI (III)

I. L'intérêt à agir de la société ZOE CONFETTI

La société ZOE CONFETTI entend se prévaloir auprès du Collège de ses droits sur la marque « ZOE

CONFETTI » afin de démontrer son intérêt à agir, conformément à l'article L.42-3 du CPCE qui dispose en substance que l'intérêt à agir du requérant existe lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

La société ZOE CONFETTI, créée en 2010, est notoirement connue en France du fait de sa présence dans plus d'une cinquantaine de magasin CENTRAKOR STORES. La société, spécialisée dans la fête et la décoration événementielle, propose un ensemble de prestation et des référencements de prestataires extérieurs.

Le concept ZOE CONFETTI regroupe :

- Une centrale de référencement pour tous ses magasins adhérents avec une sélection des fournisseurs, des produits, et la négociation des conditions d'achat.
- Une offre d'opérations publicitaires périodiques (catalogues) et des actions marketing (affiches, publicités, radios...),

- Un concept magasin et un ensemble de prestations,
- Une enseigne et une marque reconnue,
- Un référencement de prestataires extérieurs.

La Société ZOE CONFETTI sélectionne une collection d'articles et d'accessoires pour l'équipement de la maison et de la personne.

Le terme « ZOE CONFETTI » est utilisé à titre de dénomination sociale, mais aussi à titre de marque. La société ZOE CONFETTI a d'ailleurs procédé à l'enregistrement de plusieurs marques contenant le terme « ZOE CONFETTI » afin de défendre son activité : 2 marques ont été enregistrées auprès de l'INPI, 2 marques auprès de l'OHMI (Pièces 5,6) :

- La marque française « « Zoé confetti » (semi-figurative) n°093673642 du 15 septembre 2009

(renouvelé le 12 juillet 2019)



- La marque française « Zoe confetti VOS FETES ONT DU TALENT » (semi-figurative)



n°103723679 du 22 mars 2010 (renouvelée le 16 mars 2020)

- La marque communautaire verbale « ZOE CONFETTI » n° 011085925 du 28 décembre 2012



- La marque communautaire « Zoé confetti » (couleur rose, bordeaux, blanc) n°011082674 du

28 décembre 2012 (semi-figurative)



Ces marques ont été enregistrées en classes 35 pour les marques françaises et en classes 21,28,35 pour la marque communautaire n°011082674 et en classes 2,4,6,8,11,16,18,20,21,24,26,27,28,34 pour la marque communautaire n°011085925.

Les produits et services protégés par les marques « ZOE CONFETTI » sont visibles sur le portail du site internet « zoeconfetti.fr », qui donne un large aperçu de l'activité de la société ZOE CONFETTI (Pièce 7).

La société ZOE CONFETTI tient à attirer l'attention du Collège sur le fait qu'aucun transfert de ses droits, sous forme de cession ou concession de licence, accord de coexistence, ou autre, n'a été accordé à Monsieur X. Il est d'ailleurs à noter que ni le registre de français, ni le registre communautaire, ni le registre international des marques ne contient de marque déposée ou enregistrée au nom de Monsieur X. (Pièce 8).

Enfin, la société ZOE CONFETTI entend se prévaloir des nombreuses décisions rendues par l'AFNIC dans le cadre de procédures SYRELI, selon lesquelles l'intérêt à agir des requérants avait été retenu lorsqu'ils étaient titulaires des droits de marques.

II. L'atteinte aux droits de la société ZOE CONFETTI

La société ZOE CONFETTI affirme à titre principal que l'enregistrement du nom de domaine « zoéconfetti.fr » est contraire à l'article L.45-2 du CPCE. Il est de nature à engendrer important risque de confusion avec les marques détenues par la société ZOE CONFETTI, ce qui accentue l'atteinte à la notoriété de ces marques. De plus, l'enregistrement du nom de domaine « zoéconfetti.fr » ne peut justifier d'aucun intérêt légitime : Il a été effectué de mauvaise foi.

A. Le risque de confusion et le parasitisme

Les marques communautaires et françaises reproduites en annexe et répertoriées ci-dessus ont toutes été enregistrées et renouvelées entre les années 2010 et 2022, tandis que le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 5 juillet 2012. Le nom de domaine litigieux est donc postérieur aux marques communautaires et françaises dont est titulaire la société ZOE CONFETTI. L'enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte à l'article 2.4 de la charte de nommage de l'AFNIC en vigueur au 15 septembre 2021 qui dispose que : « Pour obtenir l'enregistrement d'un terme soumis à examen préalable, le

demandeur doit s'assurer que le nom de domaine [...] n'est pas susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle [...].

1. Sur l'identité à tout le moins la forte similarité des signes en conflit

Le nom de domaine « zoéconfetti.fr » reprend intégralement et sans modification le terme protégé « Zoé confetti ». Alors certes le nom de domaine de la société ZOE CONFETTI est dépourvu de l'accent aigu sur le « e », qui est pour rappel : « zoeconfetti.fr », mais ce nom de domaine litigieux reprend mot pour mot la marque déposée par la société ZOE CONFETTI : « Zoé confetti ».

Visuellement et phonétiquement, le terme « zoéconfetti » n'est pas assez éloigné du terme « zoeconfetti » pour écarter la ressemblance entre ces deux termes par rapport à un consommateur moyennement attentif. De plus la page d'accueil du site internet du domaine litigieux fait nettement apparaître le terme « ZOE CONFETTI » en haut de la page (Pièce 9).

En tout état de cause, l'ajout de l'accent aigu sur le « e » du terme « zoeconfetti » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion, ni à priver de caractère distinctif le terme protégé « ZOE CONFETTI ».

2. Sur l'identité, à tout le moins la forte similarité des spécialités en conflit

La société ZOE CONFETTI est notoirement connue en France du fait de sa présence dans plus d'une cinquantaine de magasin CENTRAKOR STORES. La société, spécialisée dans la fête et la décoration événementielle, propose un ensemble de prestation et des référencements de prestataires extérieurs.

La capture d'écran du site portant le nom de domaine litigieux versé au débat est sans équivoque (Pièce 8) : Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site internet où il est proposé des chapiteaux stockage/tentes pouvant accueillir de nombreuses personnes ; des écocup gobelet personnalisé et de la décoration.

Cette situation de coexistence du nom de domaine « zoeconfetti.fr », protégé par un droit de marque, avec le nom de domaine litigieux « zoéconfetti.fr », crée inévitablement un risque de confusion dans l'esprit du public, tant du fait de l'identité des spécialités, ou à tout le moins de la forte similarité des signes en présence, que du fait de l'identité des spécialités en cause désignées sous ces signes. Ce risque de confusion est donc manifestement de nature à porter gravement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société ZOE CONFETTI, et celle-ci est donc fondée à demander la cessation du trouble auprès de l'autorité compétente.

B. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire et sa mauvaise foi

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. »

En tout état de cause, le choix du terme « zoéconfetti.fr » lors de son enregistrement comme nom de domaine ne saurait être purement fortuit. Le Titulaire ne pouvait ignorer les droits de propriété intellectuelle que détient la société ZOE CONFETTI sur le signe « Zoé confetti », dans un tel domaine d'activité.

Le Requéant dispose d'une notoriété importante en France. Une recherche sur le moteur « Google » au sujet du terme « zoé confetti » affiche de multiples résultats en rapport au Requéant (Pièce 10).

Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « Zoé confetti » du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En effet, la marque « Zoé confetti » jouit d'une forte notoriété auprès d'un large public. Sa notoriété est due notamment à sa présence dans plus d'une cinquantaine de CENTRAKOR

STORES, filiale du groupe CARGO. Le groupe CARGO, dont fait partie le requérant, possède à ce jour 30 filiales, plus de 2000 salariés et plus de 20 marques.

L'expansion du groupe et de ses différentes filiales a donc justifié l'enregistrement tant de marques françaises que communautaires.

Ainsi, l'attitude du Titulaire du nom de domaine litigieux, en se situant dans le sillage de la société ZOE CONFETTI par l'enregistrement d'un nom de domaine identique, ou à tout le moins fortement similaire à la marque déposée « Zoé confetti », traduit sa volonté de profiter de la renommée de la société.

III. Mesure de réparation sollicitée

Comme il est vraisemblablement difficile de croire en l'intérêt légitime ou à la bonne foi du Titulaire du nom de domaine litigieux, la société ZOE CONFETTI est fondée à requérir du Collège le prononcé d'une mesure de réparation à l'encontre du Titulaire.

Ainsi si le Collège validait la présente plainte, la société ZOE CONFETTI serait fondée à demander la transmission du nom de domaine litigieux.

A ce titre, la société ZOE CONFETTI sollicite du Collège la transmission du nom de domaine « zoeconfetti.fr » au bénéfice de la société ZOE CONFETTI.

PIECES

Pièce 1 : Extrait Kbis de la société ZOE CONFETTI ;

Pièce 2 : Délégation de pouvoir de Madame G. ;

Pièce 3 : Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine litigieux « zoeconfetti.fr » ;

Pièce 4 : Courrier adressé par Madame G. à Monsieur X. en date du 20 juillet 2022 ;

Pièce 5 : Certificats d'enregistrement de la marque française « Zoé confetti » n°093673642 et de la marque française « Zoe confetti VOS FETES ONT DU TALENT » n°103723679 ;

Pièce 6 : Certificats d'enregistrement de la marque communautaire verbale « ZOE CONFETTI » n°011085925 et de la marque communautaire « Zoé confetti » n°011082674 ;

Pièce 7 : Copie écran de la page d'accueil du nom de domaine « zoeconfetti.fr » ;

Pièce 8 : Absence de marque française, européenne et internationale enregistrée au nom [du titulaire] ;

Pièce 9 : Copie écran de la page d'accueil du nom de domaine litigieux « zoeconfetti.fr » ;

Pièce 10 : Résultats d'interrogation « ZOE CONFETTI » sur le moteur de recherches Google. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis et des certificats d'enregistrement et de renouvellements de marques fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la

demande, le nom de domaine <zoéconfetti.fr> est :

- Identique à la dénomination sociale du Requérant, la société ZOE CONFETTI immatriculée le 30 juillet 2010 sous le numéro 524 077 195 au RCS de Toulouse ;
- Identique à la marque verbale française « Zoé confetti » numéro 09 3 873 642 enregistrée le 15 septembre 2009 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 35 ;
- Similaire à la composante verbale de la marque semi-figurative française « Zoe CONFETTI VOS FETES ONT DU TALENT » numéro 10 3 723 679 enregistrée le 22 mars 2010 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 35.

Les marques de l'Union européenne invoquées par le Requérant ne peuvent être prises en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque les notices fournies ne permettent pas d'établir le détenteur desdites marques.

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

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <zoéconfetti.fr> est identique à la marque verbale française « Zoé confetti » numéro 09 3 873 642 enregistrée le 15 septembre 2009 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 35.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant déclare que le Titulaire ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine litigieux et qu'il n'existe aucune relation de quelque sorte que ce soit entre eux ;
- Les recherches de marques enregistrées au nom du Titulaire effectuée dans les bases de données de l'INPI, l'EUIPO et WIPO ne permettent pas d'établir de marques en lien avec le nom de domaine <zoéconfetti.fr>.

- Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Selon les déclarations du Requérant :
 - La société ZOE CONFETTI, immatriculée le 30 juillet 2010 sous le numéro 524 077 195 au RCS de Toulouse déclare « être connue en France du fait de

sa présence dans plus d'une cinquantaine de magasin CENTRAKOR STORES »; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- « Le concept ZOE CONFETTI regroupe :
 - Une centrale de référencement pour tous ses magasins adhérents avec une sélection des fournisseurs, des produits, et la négociation des conditions d'achat.
 - Une offre d'opérations publicitaires périodiques (catalogues) et des actions marketing (affiches, publicités, radios...),
 - Un concept magasin et un ensemble de prestations,
 - Une enseigne et une marque reconnue,
 - Un référencement de prestataires extérieurs. »
- La Société ZOE CONFETTI sélectionne une collection d'articles et d'accessoires pour l'équipement de la maison et de la personne.
- o Le Requéant est titulaire de la marque verbale française antérieure « Zoé confetti » numéro 09 3 873 642 enregistrée le 15 septembre 2009 et dûment renouvelée pour la classe 35 ;
- o Le Requéant déclare que « les produits et services protégés par les marques « ZOE CONFETTI » sont visibles sur le portail du site internet « zoeconfetti.fr », qui donne un large aperçu de l'activité de la société ZOE CONFETTI » ;
- o Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur les termes « zoé confetti » sont tous en lien avec l'activité déclarée par le Requéant ;
- o Le nom de domaine <zoéconfetti.fr> reproduit à l'identique la marque et la dénomination sociale du Requéant ;
- o La page d'écran fournie par le Requéant permet de constater que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <zoéconfetti.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes dans le domaine de l'équipement de la maison. On peut citer à titre d'exemples : « Ecocup Gobelet Personnalisé », « Décorations Intérieure » ;
- o Le Titulaire n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <zoéconfetti.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <zoéconfetti.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 <zoéconfetti.fr> au profit du Requéant, la société ZOE CONFETTI.

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 21 octobre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

