

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

cellustop.fr

Demande n° FR-2022-03007



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société KYRENA

Le Titulaire du nom de domaine : la société THEMAGICCOMPANY

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cellustop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 avril 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 21 avril 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 octobre 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 19 octobre 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), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 novembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cellustop.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 sans les tableaux et images]

« Madame, Monsieur,

La société KYRENA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 850 643 dont le siège social est situé 231 rue Saint Honoré – 75001 Paris (Pièce n°1), est titulaire des marques suivantes :



- La marque française semi-figurative n°4016315 déposée le 3 juin 2013 en classes 17, 17 et 42 (Pièce n°2) ;

- La marque de l'Union Européenne semi figurative n°014537799 déposée le 7 septembre 2015 en classes 3, 41 et 44 (Pièce n°3) ;

Ma cliente est également titulaire des modèles français suivants déposés à l'INPI :

- Un appareil de massage n°20191985 -001 déposé le 26 avril 2019 (Pièce n°4) ;

- Un appareil de massage n°20191988 – 001 déposé le 26 avril 2019 (Pièce n°5).

Le nom de domaine « cellublu.fr » a été réservé le 12 avril 2013 (Pièce n°6) lequel pointe vers le site internet www.shop.cellublu.com que la société KYRENA exploite pour la vente en ligne d'appareils et de produits minceurs et anti-cellulites et en particulier (Pièce n°7) :

- la ventouse en silicone bleu :

- une ventouse électrique bleu :

Or, la société KYRENA a découvert que :

- la société BABY GOOD NEWS située à Namur en Belgique avait réservé le nom de domaine « cellustop.fr » le 21 avril 2022 (Pièce n°8) soit postérieurement à la réservation de son nom de domaine lequel porte atteinte à la marque « cellublu » et au nom de domaine « cellublu.fr » puisque les termes « cellublu » et « cellustop » sont très proches ;

- elle commercialise sur le site internet www.cellustop.fr une ventouse en silicone BLEU qui reproduit à l'identique le modèle déposé par la société KYRENA au prix remisé de 12,95 euros au lieu de 19,99 euros pratiqué par ma cliente (Pièce n°9) ;

- elle commercialise également une ventouse électrique qui reproduit à l'identique les caractéristiques de la ventouse commercialisée antérieurement par la société KYRENA et dont le prix de vente est nettement inférieur à celui pratiqué par la société KYRENA à savoir 159,95 euros au lieu de 229,97 euros ou 79,95 euros au lieu de 144,99 euros quand une remise est appliquée (Pièce n°9) ;

- elle a purement et simplement reproduit sur son site internet les visuels et photographies que la société KYRENA avait mis en ligne sur son site internet pour illustrer ses propres produits, de même que les slogans, les fiches techniques des produits ainsi que certains commentaires de clients de la société KYRENA (Pièce n°9) ;

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :

[Tableaux]

Il est versé également un constat d'huissier du site www.cellustop.fr en entier et un constat d'huissier du site de la société KYRENA www.cellublu.com relatifs aux produits et éléments contrefaits à savoir la ventouse électrique et la ventouse en silicone bleu (Pièce n°10).

L'ensemble de ces actes portent manifestement atteintes aux droits de propriété

intellectuelle antérieurs que la société KYRENA détient sur ses marques, nom de domaine, ses modèles ainsi que sur le site www.shop.cellublu.com.

De tels agissements sont donc constitutifs de contrefaçon au sens des articles L335-3, L 521-1 et suivants, L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En outre, la reproduction à l'identique des photographies, des fiches techniques et des commentaires clients figurant sur le site internet de la société KYRENA sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au sens de l'article 1240 du code de civil.

Dans ces conditions, la société KYRENA a mis en demeure la société BABY GOOD NEWS de cesser ses agissements (Pièce n°11).

Si le site www.cellustop.fr n'est plus accessible à ce jour, le nom de domaine est toujours actif (Pièce n°12).

Par voie de conséquence, ces éléments démontrent bien que le nom de domaine « cellustop.fr » a été réservé en fraude des droits de propriété intellectuelle que détient la société KYRENA sur ses marques, ses modèles, et sur son site internet.

En outre, le titulaire du nom de domaine litigieux, la société BABY GOOD NEWS, dont l'adresse figurant sur le whois est douteuse, ne justifie d'aucun intérêt légitime à réserver ledit nom de domaine et à vendre les produits qui contrefaits ceux de la société KYRENA en utilisant ses photographies, ses illustrations, ses slogans !

Force est de constater que le Titulaire du nom de domaine litigieux a enregistré ledit nom de domaine « cellustop.fr » dans le but de profiter de la renommée de la société KYRENA en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Titulaire du nom de domaine litigieux a fait preuve de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine « cellustop.fr ».

En vertu de l'article L45-2 2° du code des postes et des communication électroniques, il est donc demandé la transmission du nom de domaine litigieux au profit de la société KYRENA et subsidiairement, la suppression du nom de domaine litigieux. ».

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

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 Requéant

Au regard de l'extrait Kbis (annexe 1) et aux notices complètes de marques (annexes 2 et 3) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cellustop.fr> est similaire :

- Au nom commercial « CELLUBLUE » d'un établissement du Requérant, la société KYRENA immatriculée le 5 juillet 2007 sous le numéro 498 850 643 au R.C.S. de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « CELLU BLUE » numéro 4016315 enregistrée le 30 juin 2013 pour les classes 10, 17 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « CELLUBLUE » numéro 014537799 enregistrée le 7 septembre 2015 pour les classes 3, 41 et 44.

La similarité s'explique par la reprise du même terme d'attaque « cellu » composant les marques du 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <cellustop.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque semi-figurative française « CELLU BLUE » numéro 4016315 enregistrée le 30 juin 2013 car il est composé de la reprise partielle de la composante verbale de la marque « CELLU BLUE » suivie du terme « stop ».

La similarité s'explique par la reprise du même terme d'attaque « cellu » composant les marques, pouvant faire référence au terme « cellulite », en lien avec l'activité du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société KYRENA immatriculée le 5 juillet 2007 sous le numéro 498 850 643 au R.C.S. de Paris détient un établissement ayant pour nom commercial « CELLUBLUE » (annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire des marques « CELLUBLUE » enregistrées en 2013 et 2015 et couvrant des services tels que « *Elimination de la cellulite ; Services de traitement de la cellulite* » (annexes 2 et 3) ;
- Lesdites marques sont reproduites sur les appareils de massage de traitement de la cellulite, produits déposés en 2019 à titre de dessins et modèles par le Requérant (annexes 4 et 5) ;
- Des appareils de massage, appelés « ventouses anti-cellulite », sont commercialisés sur le site shop.cellublu.com (annexe 7) ;
- Le nom de domaine <cellustop.fr>, enregistré le 21 avril 2022, est la reprise partielle des marques « CELLUBLUE » du Requérant suivie du terme « stop » ; la similarité s'explique par la reprise du même terme d'attaque « cellu » composant les marques, pouvant faire référence au terme « cellulite », en lien avec l'activité du Requérant ;

- Le procès-verbal de constat d'huissiers, établi le 22 septembre 2022 à la demande du Requérant (*annexe 10*), démontre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cellustop.fr> :
 - Indique en page d'accueil « *Fini la Cellulite : Offre spéciale -50%* » avec en dessous la reproduction de l'un des appareils de massage déposé à titre de dessins et modèle par le Requérant ;
 - Propose à la vente des appareils de massage de traitement de la cellulite (ventouses électriques ou en silicone), produits couverts par les marques du Requérant ;
 - Reproduit des contenus du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cellublue.com>, exploité pour présenter et commercialiser les produits du Requérant ;
- Le 27 septembre 2022, le représentant du Requérant a adressé un courrier de mise en demeure à la société BABYGOODNEWS (*annexe 11*) ;
- Selon les extraits de base whois fournis, le nom de domaine <cellustop.fr> apparaît enregistré :
 - Le 19 septembre 2022, par la société BABYGOODNEWS (*annexe 8*) ;
 - Le 4 octobre 2022, par la société THEMAGICCOMPANY (*annexe 6*) ;
- Le procès-verbal de constat d'huissier du 22 septembre et la mise en demeure du 27 septembre concernent la société BABYGOODNEWS ;
- La comparaison des deux extraits de base whois relatifs au nom de domaine <cellustop.fr> montre que :
 - Les deux dates rapprochées des deux extraits de base whois démontrent un changement de nom du titulaire du nom de domaine après l'envoi de la mise en demeure par le Requérant au Titulaire, le 27 septembre 2022.
 - Le nom du Titulaire, la société THEMAGICCOMPANY, est quasi-identique au nom du contact administratif « IT'S MAGIC COMPANY » du nom de domaine lors de son exploitation constatée par l'huissier ;
 - Les coordonnées postales du Titulaire, la société THEMAGICCOMPANY (« Rue Montmartre 75000 PARIS en Belgique ») sont quasi-identiques à celles du contact administratif « IT'S MAGIC COMPANY » du nom de domaine lors de son exploitation constatée par l'huissier (« Avenue Montmartre 75000 PARIS en France ») ;
 - Les coordonnées postales fantaisistes utilisées relient les deux sociétés, BABYGOODNEWS et THEMAGICCOMPANY, identifiées comme étant situées toutes deux en Belgique ;
- Le Titulaire n'a apporté aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <cellustop.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <cellustop.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <cellustop.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 <cellustop.fr> au profit du Requérant, la société KYRENA.

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 22 novembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

