

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

candyworld.fr

Demande n° FR-2023-03653



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CANDY WORLD

Le Titulaire du nom de domaine : La société FOODEAT INTERNATIONAL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : candyworld.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 février 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 février 2024

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 31 octobre 2023 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 15 novembre 2023.

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

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 le 12 décembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

« Madame, Monsieur,

Je suis saisie des intérêts de Mme [...], présidente de la société par action simplifiée au capital de 1 000 euros, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro : 90783833800016, depuis le 3 décembre 2021 sous la dénomination sociale « Candy World »

La marque ainsi que le logo « CandyWorld » ont tous deux été déposés auprès de l'INPI et sont, de ce fait, protégés.

Ladite société exerce une activité de e-commerce et vente en ligne de produits alimentaires de type confiserie au travers de son site internet dont le nom de domaine est : <https://candyworld-shop.com/>

Cependant, dans le cadre de son activité de vente en ligne, cette société rencontre des difficultés, depuis plusieurs mois, avec l'un de ses concurrents qui utilise illégalement son nom de marque, y compris sur son site internet dont le nom de domaine est : <https://candyworld.fr/>

En effet, en cours d'année 2023, Mme [...], en sa qualité de présidente de la société, a accusé réception de plusieurs réclamations clients ainsi que de mails d'insatisfactions l'informant de ce que les commandes effectuées n'auraient jamais été honorées.

C'est alors que la plaignante a pris connaissance de l'existence d'un site internet dénommé « CandyWorld.fr » qui utilise la marque « Candy World » et sur lequel certains de ses clients commandent en pensant réaliser un achat auprès de son entreprise.

Ce site indique l'adresse suivante : 7 rue de la Méditerranée à Montpellier (34000).

Il sera démontré dans le cadre de la présente argumentation que l'utilisation de ce nom de domaine est illégale et doit, de ce fait, faire l'objet d'une suppression.

EXPOSE DES MOYENS

I – Sur l'existence d'un droit de propriété protégé

En droit, l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelables. »

En l'espèce, la présidente de la SAS « CandyWorld » a procédé au dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque « Candy World » le 28 février 2023 auprès de l'INPI.

De ce fait, l'intéressée est propriétaire de cette marque depuis cette même date et jusqu'au 28 février 2033, renouvelable indéfiniment.

Néanmoins, l'article L. 712-3 du code de propriété intellectuelle précise que toute personne peut formuler auprès du directeur général de l'INPI, des observations écrites afin de s'opposer à l'enregistrement de la marque, à condition de présenter ces observations dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

En l'occurrence, la société qui utilise ce nom de marque, notamment en ligne via le nom de domaine, n'a jamais présenté d'observations en ce sens dans le délai légal.

En effet, parmi les documents communiqués dans le cadre de cette procédure figurent des échanges écrits avec la société en litige.

Or, il sera constaté que l'interlocuteur n'a jamais fait état d'une éventuelle opposition à la demande d'enregistrement de la plaignante auprès de l'administration compétente.

L'article L. 721-4 ajoute quant à lui que :

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-

3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. »

Il ressort de ces dispositions que toute personne qui aurait acquis des droits antérieurs aux droits de la plaignante sur la marque déposée – en l'occurrence « Candy World » - ne peut présenter une demande d'opposition à l'enregistrement de cette même marque auprès du directeur général de l'INPI que dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Selon cet article, parmi les personnes autorisées à s'opposer à la demande d'enregistrement sont visées :

- Celles qui disposent de droits sur une marque dont la dénomination ou la raison sociale risquerait de porter confusion dans l'esprit des tiers ;

- Celles qui disposent de droits sur une marque dont le nom commercial, l'enseigne, ou le nom de domaine risquerait de porter confusion dans l'esprit des tiers.

En l'espèce,

D'une part, les registres de l'INPI n'indiquent aucune marque qui aurait été déposée antérieurement par ce concurrent.

D'autre part, aucun élément ne permet de supposer qu'une demande d'opposition aurait été formulée dans les deux mois qui ont suivi l'enregistrement de la marque auprès de l'INPI, soit avant le 3 février 2022.

Par conséquent, il convient d'écarter l'existence d'une éventuelle action en opposition dans le délai légal.

Il s'ensuit que le droit de propriété sur la maque CandyWorld ne fait l'objet d'aucun doute et doit pouvoir être utilement protégé.

Il – Sur l'utilisation illégale du nom de domaine eu égard à l'existence d'un droit de propriété sur la marque Candy World

Conformément aux dispositions de l'article L. 713-1 du code de propriété intellectuelle « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. »

En l'espèce, en application des dispositions citées supra, la société CandyWorld dispose incontestablement d'un droit de propriété sur la marque « Candy World » pour les services de vente en ligne de produits de type confiseries, sucreries, chocolats ect..

Ce droit de propriété a pour conséquence d'interdire l'usage de ce nom de marque sans consentement préalable de son détenteur.

En effet, l'article L. 713-2 du même code énonce que :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

»

Selon l'article L. 716-4 dudit code, ces agissements sont constitutifs du délit de contrefaçon :

« L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »

En l'espèce, il est patent que la société concurrente utilise la dénomination « Candy World » via un logo, en tant que marque et nom de domaine dans le cadre de son activité de vente en ligne de confiseries, sucreries, chocolats, et barres chocolatées, autrement dit, pour les mêmes services que ceux pour lesquels la marque de la plaignante a été enregistrée.

Il s'agit en effet d'un usage similaire du logo « Candy World », en tant que nom de marque, dans le cadre d'une activité commerciale identique à celle enregistrée lors du dépôt de demande d'enregistrement de la marque.

En outre, l'utilisation dans la vie des affaires de cette marque a manifestement conduit à une confusion dans l'esprit du public dès lors que de nombreux clients l'ont contactée pour des réclamations en pensant avoir effectué une commande auprès de sa société sur le site de votre concurrent.

Or, cette utilisation illégale du nom de marque constitutive du délit de contrefaçon a lieu en ligne au travers du site internet compte tenu de l'activité de e-commerce des sociétés concernées.

Par conséquent, il y a lieu de supprimer le nom de domaine : <https://candyworld.fr/> dès lors que son utilisation est formellement interdite par le code de la propriété intellectuelle en ce qu'elle constitue des faits de contrefaçons.

[Représentant du Requérant]

PAR CES MOTIFS

Mme [...], en sa qualité de Présidente de la SAS CandyWorld conclut à ce qu'il plaise dans le cadre de la procédure SYRELI :

- DECLARER SA DEMANDE RECEVABLE ;

- PROCEDER A LA SUPPRESSION DU NOM DE DOMAINE : <https://candyworld.fr/> »

Le Requérant a demandé la suppression 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'irrecevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « *la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires* ».

Or, le Collège constate que le Requérant fournit en *annexe 5* un certificat d'enregistrement de marque incomplet.

Par conséquent, cette pièce n'a pas été prise en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 7*) fourni par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <candyworld.fr> est identique à la dénomination sociale du Requérant et à son nom commercial « CANDY WORLD », la société CANDY WORLD immatriculée le 3 décembre 2021 sous le numéro 907 838 338 au R.C.S. de Meaux.

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

iii. 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 <candyworld.fr> est identique à la dénomination sociale antérieure du Requérant, la société CANDY WORLD immatriculée le 3 décembre 2021 sous le numéro 907 838 338 au R.C.S. de Meaux.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité 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 est la société CANDY WORLD immatriculée le 3 décembre 2021 sous le numéro 907 838 338 au R.C.S. de Meaux ayant pour nom commercial « CANDY WORLD » et pour activités « *E-commerce et vente en ligne de produits alimentaires* »

- de type confiserie et barres chocolatées » (annexe 7) ;*
- Le Requérant indique exercer une activité de e-commerce et vente en ligne de produits alimentaires de type confiserie, via son site internet <https://candyworld-shop.com> ;
 - Le nom de domaine <candyworld.fr> a été enregistré le 11 février 2023 par la société FOODEAT INTERNATIONAL ;
 - Le Requérant déclare, sans le démontrer, que « les registres de l'INPI n'indiquent aucune marque qui aurait été déposée antérieurement par » le Titulaire ;
 - Le nom de domaine <candyworld.fr> est exclusivement composé de la reprise à l'identique de la dénomination sociale antérieure du Requérant, et de son nom commercial ;
 - Les mentions légales du site vers lequel renvoie le nom de domaine <candyworld.fr> indiquent que « Candyworld.fr est éditée par RS INTERNATIONAL » et mentionnent l'adresse de contact « hello@candyworld.fr » (annexe 6) ;
 - Le Requérant fournit des copies de réclamations de consommateurs ayant passé commande sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine <candyworld.fr> (annexe 6) ;
 - Le Requérant fournit des captures d'écran d'avis de consommateurs publié en août 2023 sur le site Trustpilot, dont l'un indique : « J'ai passé commande puis annulé Bref j'ai été débitée je n'ai rien reçu et je n'ai pas été remboursée Usurpation d'une entreprise située à paris : la vraie entreprise se situe à paris sous le nom de Candyworldshop et non de Candyworld.fr : ce site se terminant par « fr » est une arnaque. J'ai commandé et je n'ai jamais reçu de commande. Le vrai entrepreneur m'a confirmé tout ceci par téléphone » (annexes 2 et 6) ;
 - Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <candyworld.fr> avec intention de tromper les consommateurs et l'avait enregistré 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 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 <candyworld.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 suppression du nom de domaine <candyworld.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 21 décembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

