



## DÉCISION DE L'AFNIC

**proled.fr**

**Demande n° FR-2012-00051**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : Société MBN GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : Société NETWORK CONSULTING

.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : proled.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 décembre 2004

Date de renouvellement du nom de domaine : 13 décembre 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 13 décembre 2012

Bureau d'enregistrement : NETWORK CONSULTING SAS

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requêteur auprès de l'AFNIC a été reçue le 16 mars 2012 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requêteur.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- 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 26 mars 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 11 avril 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 23 avril 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requêteur

Selon le Requêteur, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <proled.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Requêteur a fourni les pièces suivantes :

- Traduction certifiée d'un extrait du registre du commerce du Tribunal d'Instance d'Ausburg de la société MBN GmbH née de la scission de l'entreprise unipersonnelle MBN Litch-und Tontechnik e. K enregistrée le 25 juillet 2002.
- Extrait Whois du nom de domaine proled.com créé le 4 septembre 2001 par la société MBN GmbH et impression d'écran du site internet www.proled.com
- Extrait du catalogue Proled « Led Products 2011 ».
- Résultats de la requête Google « Proled » datée du 16 février 2012 et impression d'écran du site www.asl-france.eu.
- Notice complète de la marque internationale « PROLED » enregistrée le 21 mars 2007, par la société MBN GmbH et visant la France Extrait Whois et impression d'écran des sites internet dont le nom de domaine est enregistré au nom de MBN GmbH, à savoir <proled.asia>, <proled.at>, <proled.be>, <proled.biz>, <proled.com>, <proled.de>, <proled.es>, <proled.eu>, <pro-led.fr>, <proled.hu>, <proled.ie>, <proled.info>, <proled.it>, <proled.lu>, <proled.nl>, <proled.org>, <proled.pl>, <proleds.biz>, <proleds.eu>, <proleds.info>, <pro-led.biz>, <pro-led.eu>, <proled.info>, <pro-led.org> et <proled.eu>.
- Extrait Kbis de la société Network Consulting
- Extrait Whois du nom de domaine <proled.fr> et impression d'écran du site www.proled.fr.
- Extrait Whois du nom de domaine <host.fr>

- Copie du Jugement du TGI de Paris, 3ème ch., 1ère Sect, du 21 octobre 2002 ; arrêt CA de Paris 4 ème Ch. Sect. B, du 16 janvier 2009 ; jugement TGI de Paris, 3ème ch., 1ère sect, du 11 mars 2011.
- Résultat des recherches de marques sur les bases INPI, ROMARIN et CTM ONLINE au nom de « Network Consulting ».
- Procès-verbal de constat Internet daté du 27 janvier 2012.
- Résultat des recherches de marques sur les bases INPI, ROMARIN et CTM ONLINE au nom de « Naotek »
- Extrait Whois du nom de domaine <naotek.com> et impression d'écran du site www.naotek.com

Dans sa demande, le Requérent indiqué que :  
*[Citation complète de l'argumentation]*

#### « 1. L'intérêt légitime du requérant

La société de droit allemand MBN GmbH, créée en 1988, exerce une activité de création, fabrication et commercialisation de techniques d'éclairage, de produits LED (de l'anglais Light-Emitting-Diode), qui sont des composants optoélectroniques émettant de la lumière, ainsi que d'éléments composants de ces produits (Annexes 1, 2 et 3).

Elle offre une gamme de produits extrêmement large, comme l'illustrent des extraits de son catalogue 2011 (Annexe 3) et a pour partenaire, au niveau mondial, la société Philips (Annexe 2). Elle distribue ses produits en France par l'intermédiaire de la société ASL France (Annexe 4).

Elle est titulaire de droits de propriété intellectuelle en vigueur en France au titre de la marque internationale PROLED n° 0921936 enregistrée le 21 mars 2007 en classes 9 et 11, sous priorité de la marque allemande PROLED n° 30658621.5/11 du 27 novembre 2006 et protégée dans l'Union européenne (Annexe 5). Cette marque est protégée en classe 9 pour les « Câbles électriques, conduites d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils d'éclairage » et en classe 11 pour les « Lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes lumineuses (DEL), éléments composants des produits précités (compris dans cette classe) ».

Le risque de confusion entre la marque PROLED protégée en France et <proled.fr> est évident, le nom de domaine reprenant à l'identique la marque qui lui est opposée.

Le requérant est également titulaire de très nombreux noms de domaine composés de PROLED, tant avec <proled.com> enregistré dès le 4 septembre 2001, qu'avec <proled.org>, <proled.net>, <proled.biz>, <proled.info>, qu'avec un très grand nombre de noms de domaine (33) enregistrés sous des extensions nationales européennes, dont <pro-led.fr>, ou encore avec d'autres extensions nationales (Annexe 6). Ils sont tous exploités, ce qui atteste de la très grande visibilité de la requérante sur l'Internet.

#### 2. L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du C. P. et CE

Le titulaire mis en cause est la société Network Consulting, immatriculée le 21 mars 2000, qui a pour activité le « développement et gestion de site, portail, page personnelle sur Internet, développement de logiciel, hébergement de site Internet, revendeur de matériel informatique et de toute solution rattachée, conseil marketing » (Annexe 7).

La société Network Consulting est titulaire de <proled.fr>, créé le 13 décembre 2004 et renouvelé le 13 décembre 2011 (Annexes 8-1 et 8-2).

En sa qualité de professionnel et, dans son cas, de professionnel de l'Internet, elle sait que le

nom de domaine doit respecter les droits de propriété intellectuelle (art. L45-1 du CPCE).

L'article L. 45-2 du CPCE dispose que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1 (2°), l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (°) 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 ».

Selon la charte du .FR, « Le nom de domaine a une durée de validité de douze mois à compter de la dernière opération facturée au bureau d'enregistrement par l'AFNIC. Le renouvellement est tacite, sauf demande de suppression adressée par le bureau d'enregistrement » (art. 2.8).

Tant que le nom de domaine est en vigueur, que ce soit suite à son enregistrement qui fait courir la première période de douze mois, ou par la suite, et donc tant qu'il est renouvelé, il doit respecter les droits des tiers. L'opposabilité aux tiers du droit sur le nom de domaine est conditionnée par son usage.

En cas de conflit entre une marque postérieure à la date de création du nom de domaine, l'élément clé n'est pas la date de création du nom de domaine, mais celle de son usage, tel que mis en cause. Ainsi, le titulaire du nom de domaine <planetland.com> qui avait agi en dépôt frauduleux de la marque française postérieure PLANET LAND ' LA PASSION DU TOUT TERRAIN a été débouté et s'est vu interdire tout usage de PLANET LAND et, donc, de son nom de domaine, au motif que la réservation d'un nom de domaine « est dénuée de toute portée dès lors qu'il n'est justifié d'aucune exploitation du site avant » la date du dépôt de la marque. (planetland.com, TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 21 oct. 2002, ANNEXE 9).

Le 16 janvier 2009, la Cour d'appel de Paris rejetait une action en concurrence déloyale pour usurpation des noms de domaine <800flowers.com> et <1800flowers.com>, au motif qu'il n'a pas été prouvé d'usage antérieur des noms de domaine en France et une décision du 11 mars 2011 réaffirme ce principe (CA Paris, 4e ch., sect. B, 16 janv. 2009 ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 11 mars 2011, M. A. M. c. M. I.L.' ANNEXE 9).

L'article L45-6 du CPCE permet de demander la suppression ou la transmission "lorsque le nom de domaine entre dans l'un les cas prévus à l'article L45-2". Il prévoit que l'Office statue sur la demande de transmission ou de suppression selon une procédure contradictoire prévue par son règlement intérieur. Il s'agit de la procédure Syreli. C'est cette procédure qui est donc utilisée par la requérante.

## 2.1. L'absence d'intérêt légitime du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-43 du CPCE : « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° 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 ».

Il s'agit uniquement d'exemples.

La recherche sur les bases de données des marques montre que la société Network Consulting n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France, comme cela ressort des bases de données officielles ICIMARQUES, ROMARIN et CTM-ONLINE, interrogées par nom de déposant « Network Consulting » le 17 février 2012 (Annexe 10).

Elle n'exerce pas d'activité sous la dénomination PROLED. Au cours des dernières années et notamment au 14 avril 2011, elle n'avait aucune offre de bien ou de service destinée aux tiers sous la dénomination PROLED (Annexe 8-1). Elle n'est pas connue sous cette dénomination

(Annexe 7). Son seul enregistrement et renouvellement de <proled.fr> ne peut caractériser un quelconque intérêt légitime, puisqu'il est précisément mis en cause.

L'usage mis en cause a été constaté peu après le dernier renouvellement du 13 décembre 2011. C'est un usage à titre commercial, qui est clairement de nature à tromper le consommateur, quant à l'origine des produits proposés sur le site, puisque le site [www.proled.fr](http://www.proled.fr) est consacré aux lumières et aux lampes, soit à une activité concurrente de celle exercée par la requérante sous la marque PROLED (Annexe 11). Cet usage commercial est destiné à bénéficier de la réputation de la marque PROLED du requérant, sans aucune autorisation.

C'est sans intérêt légitime que la société Network Consulting a permis à un tiers d'exploiter son nom de domaine <proled.fr>, avec pour conséquence, l'atteinte aux droits de la requérante sur sa marque PROLED.

Pour l'ensemble de ces raisons, la société Network Consulting n'a pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine <proled.fr>.

## 2.2. La mauvaise foi du titulaire

(Art. R. 20-44-43 du CPCE) « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'art. 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 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 ».

Tout titulaire de nom de domaine doit respecter les droits des tiers, qu'il exploite son nom de domaine en direct ou par l'intermédiaire d'un tiers. Pour cela, il lui appartient de procéder aux contrôles de base, soit pour le moins l'interrogation des bases de données des marques, qui sont des bases librement et gratuitement accessibles. C'est une diligence de base tout à fait incontournable. Ce seul contrôle identifie sans aucune ambiguïté les droits de la requérante en France.

Une simple requête sur le site [www.google.fr](http://www.google.fr) sur « proled » identifie en premier résultat le site [www.proled.com](http://www.proled.com) de la société MBN GmbH.

En 4<sup>e</sup> résultat, figure un lien vers le site [www.asl-france.eu/proled](http://www.asl-france.eu/proled), distributeur de la requérante en France, avec l'annonce suivante : « PROLED. Les produits de la marque PROLED sont développés et conçus en Allemagne et fabriqués en Asie par la société MBN GmbH, fondée en 1988 ... » (Annexe 11, pièce 28).

L'exploitation du nom de domaine <proled.fr> est à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit du public qui, en accédant au site [www.proled.fr](http://www.proled.fr), croit légitimement accéder au site du distributeur autorisé en France du requérant, ce qui n'est pas le cas.

Le site [www.proled.fr](http://www.proled.fr) est proposé en 3 langues, français, anglais et aussi en allemand, langue de la requérante, très peu parlée et comprise en France. Il comporte sur plusieurs pages un lien vers le site [www.naotek.com](http://www.naotek.com) (Annexe 11, pièces 3, 4 et 5), qui a lui aussi une version en allemand (Annexe 11, pièces 15 à 19). Les mentions légales sont identifiées comme étant celles du site [www.naotek.com](http://www.naotek.com) (Annexe 11 p. 12 et 15) et elles ont un paragraphe « Marques », ce qui démontre l'importance accordée aux marques. La marque mise en exergue sur le site est la marque NAOTEK (Annexe 11 p. 16).

Ces faits démontrent que la stratégie mise en place vise à détourner la clientèle attachée à la marque PROLED vers la société Naotek, cliente de la société Network Consulting (Annexe 8-1). La société Naotek n'est titulaire d'aucune marque PROLED en vigueur en France (Annexe 12).

Elle a enregistré <naotek.com> le 31 octobre 2001 et exerce son activité sur Internet à partir du site [www.naotek.com](http://www.naotek.com) (Annexe 13), Le titulaire mis en cause est un professionnel de l'Internet qui ne peut prétendre en ignorer les règles. Il n'a pas agi de bonne foi, dans la mesure où son objectif a été, non pas de développer une activité sous ce nom de domaine, mais de le « louer »

à un tiers, en permettant au tiers de son choix de l'exploiter pour exercer une activité directement concurrente de celle exercée par un tiers titulaire de droits en France. C'est sous sa responsabilité que ce nom de domaine est ainsi exploité et c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a agi ainsi, en violation de l'article L45-2 du CPCE. Adopter une autre position reviendrait à cautionner le fait que le nom de domaine au nom de X, exploité par Y ne peut pas faire avec succès l'objet d'une procédure Syreli. Ce n'est pas l'objectif imparti par le législateur. C'est pourquoi il est demandé que le nom de domaine <proled.fr> soit transmis à la requérante.»

Le Requérant demande la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 11 avril 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :  
*[Citation totale de l'argumentation]*

«Madame, Monsieur, J'ai été informé par l'hébergeur de mon nom de domaine "proled.fr" qu'une procédure de résolution des litiges SYRELI a été engagée contre moi. Le 17/01/2005, après avoir effectué une recherche d'antériorité des marques auprès de l'INPI sur la dénomination PROLED, il s'est avéré qu'aucune société n'avait retenu ce nom commercial. C'est donc de bonne foi que j'ai déposé ce nom de domaine pensant l'utiliser un jour pour la création d'une entreprise portant ce nom. Ce projet n'a pas abouti. Je pensais pouvoir rediriger vers le site naotek.com sans créer le moindre problème à qui que ce soit. Au vu de la procédure engagée, Il semble que je me sois trompé. En gage de ma bonne foi, je suis prêt à céder le nom de domaine "proled.fr" contre l'abandon de toute poursuite éventuelle à mon égard.»

## 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 présent 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

A la lecture des pièces fournies par le requérant, le Collège a constaté que le Requérant, la société MBN GmbH est titulaire de la marque internationale « PROLED » n°921936 enregistrée le 21 mars 2007 et visant la France.

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

### ii. Sur l'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine au Requérant.

## V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <proled.fr> au Requérant.

## **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'AFNIC est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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.

A Saint-quentin en Yvelines, le 23 avril 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Marie BERTHELOT

