

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

neo.fr

Demande n° FR-2024-04046



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : la société NEO

Le Titulaire du nom de domaine : La société MPH MULTIMEDIA SARL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : neo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 septembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 mars 2025

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 septembre 2024 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 8 octobre 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 octobre 2024.

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 5 novembre 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <neo.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]

« I. Sur l'intérêt à agir du Requérant

Annexe 1 - Pouvoir du Requérant à [représentant du Requérant]

Annexe 2 - Extrait K BIS du Requérant, SAS NEO (509 294 542 RCS ANNECY)

Annexe 3 - Notice INPI de la marque française « neo » (n° 4021142)

Annexe 3bis - Notice INPI de la marque internationale « neo » (n° 1205109)

Annexe 4 - Extrait de la base WHOIS du nom de domaine « neo.fr » (23/09/2024)

Annexe 5 - Extrait K BIS du Titulaire « neo.fr » (449 530 765 RCS STRASBOURG)

Au regard des annexes relatives ci-dessus et pour les raisons présentées ci-dessous, la Requérante considère qu'elle a un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

1/ La Requérante, la société NEO est une société française immatriculée depuis le 8 décembre 2008 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY sous le numéro 509 294 542 RCS ANNECY.

(Annexe 2)

La société exploite depuis cette date, sous la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne « NEO », une activité de fabrication, vente, location, négoce de matériel de sport et de produits outdoor, textile haut de gamme (parapente, sacs à dos et accessoires).

2/ Elle est titulaire de la marque semi-figurative française « neo » enregistrée par son président le 19 juillet 2013 auprès de l'INPI sous le numéro 4021142 pour les classes 18, 25 et 28 (Publication BOPI n°14/04 Vol II du 24 janvier 2014) puis renouvelée pour l'intégralité des produits et services de l'enregistrement concerné, le 17 mai 2023 (Publication BOPI 2023-39 du 29/09/2023) et de la marque semi-figurative internationale, en vigueur en France, « neo » numéro 1205109, enregistrée le 17 janvier 2014 pour les classes 18, 25 et 28, renouvelée le 17 janvier 2024 (Gazette 2024/2 du 25/01/2024).

(Annexes 3 et 3bis)

3/ De l'extrait de la base WHOIS consulté le 23 septembre 2024, il ressort qu'un nom de domaine « neo.fr » a été enregistré le 13/09/2021, soit postérieurement au dépôt de la marque du Requérant « neo ».

Le titulaire dudit nom de domaine est désormais une société MPH MULTIMEDIA SARL (449 530 765 RCS STRASBOURG)

(Annexe 4) et (Annexe 5)

Ce nom de domaine est identique :

1/ à la composante verbale de la marque semi-figurative française et internationale « neo » enregistrée le 19 juillet 2013 sous le numéro 4021142 et le 17 janvier 2014 sous le numéro 1205109 par M. [X.] agissant en qualité de dirigeant du Requérant

2/ à la dénomination sociale du Requérant, la société NEO SAS, immatriculée le 8 décembre 2008 sous le numéro 509294542 au R.C.S. de Annecy.

Le Requérant justifie en conséquent de droits antérieurs et par conséquent d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux « neo.fr »

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

Annexes 3 et 3 bis – Notice INPI de la marque française et internationale « NEO » (n°4021142 et n°1205109)

Annexe 4 - Extrait de la base WHOIS du nom de domaine « neo.fr » (23/09/2024)

Annexe 6 – Notice INPI de la marque « NEO.FR » (n° 4853870)

Annexes 7, 7bis 7 ter – Captures d'écran « neo.fr »

Annexes 8 – Extrait de la base WHOIS du nom de domaine « chipset.fr »

Annexe 9 - Mail du Titulaire aux propriétaires de droits intellectuels antérieurs sur le signe « neo »

L'article L 45-2 du CPCE prévoit :

« 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 ;

Au regard des annexes relatives ci-dessus et pour les raisons présentées ci-dessous, la Requérante considère que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine « neo.fr » porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

1/ Atteinte aux droits de propriété intellectuelle invoqué par le Requérant

L'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :

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. Le nom de domaine « neo.fr » constitue la reproduction quasi à l'identique de la marque « neo » du Requérant.

(Annexe 3 et 3bis)

L'utilisation de ce nom de domaine est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public pouvant s'apparenter à du détournement de clientèle préjudiciable au Requérant.

L'ajout du suffixe « .fr » n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom ; il ne change pas l'impression générale que et ne suffit pas pour différencier le nom de domaine à la marque du Requérant.

Le nom de domaine « neo.fr » porte par conséquent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire et mauvaise foi du Titulaire

Aux termes de l'article R 20-44-46 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 titulaire du 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 pouvoirs démontré 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

a) Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Au regard de l'Extrait de la base WHOIS, le nom de domaine « neo.fr » a été déposé le 13

septembre 2021 auprès du bureau d'enregistrement OVH soit près de 10 ans après l'enregistrement de la marque « neo » auprès de l'INPI par le Requérant (19 juillet 2013). L'actuel Titulaire du nom de domaine querellé est une société d'achat, vente et réparation de matériel informatique, dénommée SARL MPH MULTIMEDIA.

(Annexe 4)

Absence de droits antérieurs sur le signe « neo »

La Requérante indique que Le Titulaire ne détient aucun droit sur la marque « neo », qu'il ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec elle, qu'il n'est ni revendeur ni agent ni distributeur de sa marque ; qu'elle ne lui a octroyé aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce signe, ni aucun droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant celui-ci.

Les résultats obtenus à la suite des recherches dans la base de données de l'INPI ne permettent de relever aucune marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine « neo.fr » à l'exception d'une marque « NEO.FR » n° 4853870 déposée par le Titulaire le 18 mars 2022 pour les produits et services de la classe 9, 41 et 42 mais dont le dépôt a fait l'objet d'un retrait total n° 866481 dès le 1er septembre 2022 (BOPI 2022-39 du 30/09/2022).

(Annexe 6)

Absence d'exploitation effective du nom de domaine querellé

L'exploitation d'un nom de domaine est indispensable pour caractériser son antériorité et lui conférer une protection.

En effet, la réservation d'un nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l'exploitation effective de ce nom de domaine. Il s'agit d'une formalité technique, qui n'implique aucune définition des catégories de biens ou de services qui seront proposés par le site Internet correspondant.

En l'espèce :

Le nom de domaine querellé n'est exploité dans le cadre d'aucune offre de biens ou de services par le Titulaire et celui-ci n'a apporté, depuis le 13 septembre 2021, aucune preuve de préparatifs pour l'usage d'un nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services.

Au contraire, le nom de domaine « neo.fr » redirige en permanence l'utilisateur vers la page d'accueil (non sécurisée) d'un autre site, accessible à l'adresse « chipset.fr ». Ce site est la propriété du Titulaire du nom de domaine « neo.fr ». (Annexes 7, 7bis, 7ter et 8)

Cette redirection permanente ne peut être assimilée à « l'exploitation effective » exigée par la jurisprudence.

Le Titulaire n'exploitant pas le nom de domaine litigieux, il ne justifie par conséquent d'aucun intérêt légitime tel que défini à l'article R. 20-44-46 du CPCE, sur celui-ci.

b) Usage de mauvaise foi du Titulaire

Connaissance par le Titulaire de la marque « neo »

Selon une jurisprudence constante des divers centres d'arbitrage et au regard de l'article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011, la connaissance de droits antérieurs lors de l'enregistrement du domaine est un indice de mauvaise foi.

En l'espèce, il ressort des pièces fournies par la Requérante, que celle-ci est titulaire de la marque semi-figurative « neo » depuis la date de son enregistrement auprès de l'INPI le 19 juillet 2013 ; cet enregistrement est public et le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits de ce dernier lors de son enregistrement du nom de domaine querellé le 18 mars 2022.

Au contraire, il ressort de l'Annexe 9, que le Titulaire, non seulement n'ignorait pas l'existence des droits de la Requérante mais les connaissait expressément puisque, à peine quelques semaines après son enregistrement, le 19 mars 2022, il adressait un mail au Requérant, pour l'intimider et le faire renoncer à défendre ses droits auprès d'un Tribunal. (Annexe 9)

La connaissance par le Titulaire de l'existence des droits antérieurs et sa connaissance de l'intérêt que présente ce nom de domaine pour la Requérante notamment, sont des éléments qui caractérisent la mauvaise foi du titulaire.

La Requérante apportant la preuve que le nom litigieux a été enregistré par le Titulaire en

toute connaissance de l'existence des droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant, démontre la mauvaise foi définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.
Elle demande en conséquence la transmission du nom de domaine « neo.fr » à son profit. »

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 octobre 2024.

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]

« La société MPH-Multimédia SARL était en recherche d'un nom de domaine pour y installer son site de vente en ligne.

Le nom de domaine "neo.fr" était en vente depuis un moment sur la plateforme sedo.com. Nous avons donc décidé de l'acquérir pour 5000€ HT.(facture jointe)

Nous n'avons aucun lien avec le vendeur JRWEB contre lequel le requérant avait déjà été débouté de la même procédure. (décision jointe)

Sur le registre des marques de l'Inpi il existe 108 enregistrements différents du seul mot "neo" dont à peu près autant de déposants différents et 1237 marques contenant le mot "neo".(capture du site INPI jointe, fichier csv des déposants)

Il existe également 131 sociétés dont le nom est simplement "neo" et 1546 dont le nom contient "neo". (recherche societe.com capture jointe)

Le fait que le requérant utilise "neo" pour son activité n'empêche en rien de déposer de nouvelles marques "neo" dans des classes différentes.

Le requérant est donc loin d'être le seul à pouvoir revendiquer l'usage de ce nom de domaine d'autant plus que des entreprises du CAC40 sont présentes dans ces listes.

Il n'y aurait donc aucune raison de lui transférer la propriété de neo.fr plutôt qu'à l'une des 1545 autres entreprises citées plus haut.

Rien ne l'empêchait de racheter ce domaine à JRWEB sur la plateforme sedo.com ou simplement de nous proposer de nous le racheter au même prix lorsque nous venions de l'acquérir. Par exemple, nous n'hésiterions pas une seconde à payer 4 fois cette somme si "mph.fr" était à vendre. Le requérant a semble-t-il préféré investir dans des frais d'avocats plutôt que dans ce nom de domaine.

Dans le but d'exploiter le site neo.fr nous avons déposé la marque "neo.fr" dans les classes correspondantes à notre secteur d'activité (vente de matériel informatique) qui n'empiète aucunement sur le domaine d'activité du requérant.

Nous avons effectivement retiré cette marque le temps de régler les accords de coexistence avec des fabricants de matériel informatique homonymes taiwanais. Elle sera redéposée une fois les accords signés.

Pour la même raison, notre site a été déplacé temporairement sur le domaine "chipset.fr" ce qui explique le renvoi de neo.fr vers chipset.fr. Mais nous avons bon espoir de pouvoir rebasculer notre activité sur le domaine neo.fr très rapidement. »

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 (*annexe 2*) et des notices complètes de marques (*annexes 3 et 3bis*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <neo.fr> est identique :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société NEO immatriculée le 8 décembre 2008 sous le numéro 509 294 542 au R.C.S. d'Annecy ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque figurative française « neo » numéro 4021142 enregistrée le 19 juillet 2013 et dûment renouvelée pour les classes 18, 25 et 28 ;
 - La composante verbale de la marque figurative internationale désignant l'Union européenne « neo » numéro 1205109 enregistrée le 17 janvier 2014 et dûment renouvelée pour les classes 18, 25 et 28.

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 <neo.fr> est identique à la dénomination sociale et aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque figurative française « neo » numéro 4021142 enregistrée le 19 juillet 2013 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <neo.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et 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 NEO immatriculée le 8 décembre 2008 sous le numéro 509 294 542 au R.C.S. d'Annecy et exerçant pour activité « *vente, négoce, location, production de matériel de sport* » (*annexe 2 du Requérant*) ;
- Le Requérant est titulaire de marques « neo » depuis 2013 (*annexes 3 et 3bis du Requérant*) ;

- Le nom de domaine <neo.fr> a été enregistré le 13 septembre 2021 par la société MPH MULTIMEDIA SARL (annexe 4 du Requéant) ;
- Le Titulaire, la société MPH MULTIMEDIA SARL, exerce pour activité depuis 2003, « montage, achat, vente de tout matériel informatique et électroménager neuf ou occasion, import export » (annexe 5 du Requéant et extrait Kbis fourni par le Titulaire) ;
- Le Titulaire explique, en fournissant la facture correspondante, qu'il était en recherche d'un nom de domaine pour y installer son site de vente en ligne et que « le nom de domaine "neo.fr" était en vente depuis un moment sur la plateforme sedo.com », qu'il a acquis pour 5000€ HT ;
- Le nom de domaine <neo.fr> est la reprise intégrale de la dénomination sociale et des marques antérieures « neo » du Requéant ;
- Le Requéant déclare que « Le Titulaire ne détient aucun droit sur la marque « neo », qu'il ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec elle, qu'il n'est ni revendeur ni agent ni distributeur de sa marque » et qu'il « ne lui a octroyé aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce signe, ni aucun droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant celui-ci » ;
- Le Titulaire indique que « Dans le but d'exploiter le site neo.fr [il a] déposé la marque "neo.fr" dans les classes correspondantes à [son] secteur d'activité (vente de matériel informatique) qui n'empiète aucunement sur le domaine d'activité du requérant » ;
- Chacune des Parties fournit la notice complète de la marque verbale française « NEO.FR » enregistrée par le Titulaire le 18 mars 2022, qui a fait l'objet d'un retrait total en septembre 2022 (annexe 6 du Requéant et annexe « Export_Portail_Data_NEO.FR_Du_25-10-2024 » du Titulaire) ;
- A ce titre, le Titulaire indique dans sa réponse : « Nous avons effectivement retiré cette marque le temps de régler les accords de coexistence avec des fabricants de matériel informatique homonymes taiwanais. Elle sera redéposée une fois les accords signés » ;
- Suite aux recherches effectuées sur les bases INPI et societe.com, le Titulaire démontre que plus de 1000 marques contiennent le mot « NEO » et que 131 sociétés portent la dénomination « NEO » ;
- Le 24 septembre 2024, le nom de domaine <neo.fr> renvoie vers une page web indiquant « Attention : risque probable de sécurité » (annexe 7bis du Requéant) ;
- Le Requéant déclare que « le nom de domaine « neo.fr » redirige en permanence l'utilisateur vers la page d'accueil (non sécurisée) d'un autre site, accessible à l'adresse « chipset.fr » », nom de domaine détenu par le Titulaire ; Cependant, les annexes fournies par le Requéant sont insuffisantes pour prouver cette redirection ;
- Sur ce point, le Titulaire indique dans réponse : « notre site a été déplacé temporairement sur le domaine "chipset.fr" ce qui explique le renvoi de neo.fr vers chipset.fr. Mais nous avons bon espoir de pouvoir rebasculer notre activité sur le domaine neo.fr très rapidement ».

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requéant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter les demandes du Requérant.

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 Guyancourt, le 18 novembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

