

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

promodim.fr

Demande n° FR-2022-02847

Décision SYRELI suivie d'un recours puis d'une ordonnance du juge de la mise en état du 05 décembre 2024 constatant l'extinction de l'instance suite au désistement d'instance des parties.

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PROMOGIM GROUPE

Le Titulaire du nom de domaine : La société PROMODIM

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : promodim.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 mai 2011

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 23 septembre 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 mai 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 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 3 juin 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 juin 2022.

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 7 juillet 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <promodim.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 les tableaux]

« La société PROMOGIM GROUPE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 29 décembre 1986 sous le numéro 339 715 336, dont le siège social est situé 22 rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après dénommée la « Requéran ») est spécialisée dans la promotion-construction immobilière.

(Pièce 1 : Extrait Kbis PROMOGIM GROUPE)

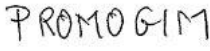
(Pièce 2 : Extraits du site internet www.promogim.fr)

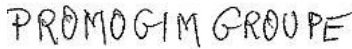
Dans le cadre de son activité, la Requéran est notamment titulaire de :

- la marque semi-figurative  n°3075472, déposée le 9 janvier 2001 en classes 35, 36 et 37 ;
(Pièce 3 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE » n°3075472)

- la marque semi-figurative  n°3075473, déposée le 9 janvier 2001 en classes 35, 36 et 37 ;
(Pièce 4 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'INVESTISSEMENT RESIDENTIEL EN France » n°3075473)

- la marque semi-figurative française  n°3450940, déposée le 18 septembre 2006 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 5 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM Le Pouvoir de Construire » n°3450940)

- la marque verbale française  n°3509936, déposée le 28 juin 2007 en classes 35, 36, 37 et 42 ; (Pièce 6 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°3509936)

- la marque verbale française  n°3509939, déposée le 28 juin 2007 en classes 35, 36, 37 et 42 ; (Pièce 7 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°3509939)

- la marque semi-figurative française  n°3972312, déposée le 26 décembre 2012 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 8 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972312)

- la marque verbale française « C'EST PRO, C'EST PROMOGIM » n°3967250, déposée le 4 décembre 2012 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 9 : Extrait INPI de la fiche marque « C'EST PRO, C'EST PROMOGIM » n°3967250)
- la marque verbale française « PROMOGIM, LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972309, déposée le 26 décembre 2012 en classes 35, 36, 36 et 42 ;
(Pièce 10 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972309)

- la marque semi-figurative française  n°4250766, déposée le 19 février 2016 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 11 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°4250766)

- la marque semi-figurative française  n°4250769, déposée le 19 février 2016 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 12 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, L'IMMOBILIER RESIDENTIEL » n°4250769)

- la marque verbale française « PROMOGIM » n°4862380, déposée le 19 avril 2022 en classes 35, 36, 37 et 42.

(Pièce 13 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°4862380)

En outre, la Réquérante a activement et continuellement réservé des noms de domaine et est notamment titulaire des noms de domaine suivants :
[Tableau]

Cependant, la Requérante a eu la désagréable surprise de découvrir récemment que le nom de domaine <promodim.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine Litigieux ») reprenant ses droits antérieurs sur le signe « PROMOGIM » avait été réservé le 23 mai 2011 par la société PROMODIM.

(Pièce 25 : Whois du Nom de Domaine Litigieux)

En effet, si elle n'a pas eu connaissance de celui-ci pendant des années dans la mesure où la société PROMODIM était très peu visible, celle-ci commençant désormais à l'être, elle a pu constater que celui-ci était exploité pour un activité concurrente.

Après analyse dudit site internet, il s'avère que celui-ci est édité par la société PROMODIM HOLDING, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 842 010 738 et dont le siège social est situé 60 rue du Landu, 93210, La Plaine Saint-Denis (ci-après dénommée « PROMODIM ») et est exploité pour des activités identiques à celles de la Requérante.

(Pièce 26 : Mentions légales du site internet www.promodim.fr)

Or, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux, n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom « PROMODIM » et cet enregistrement n'a pas été autorisé par la Requérante.

Par conséquent, la Requérante considère que cette réservation a été faite de mauvaise foi et qu'un tel comportement est susceptible de constituer une violation de ses droits antérieurs dans la mesure où ce nom de domaine reproduit de façon hautement similaire ses droits antérieurs sur le signe « PROMOGIM ».

En conséquence, le 11 avril 2022, la Requérante a mis en demeure PROMODIM afin d'obtenir, notamment, la cessation de l'utilisation litigieuse de la dénomination « PROMODIM » ainsi que la suppression ou le transfert du nom de domaine <promodim.fr> à son bénéfice.

(Pièce 27 : Mise en demeure en date du 11 avril 2022 adressée par la Requérante à PROMODIM)

Cependant, cette dernière a refusé de faire droit de demande de PROMOGIM.

(Pièce 28 : Réponse du conseil de PROMODIM en date du 9 mai 2022)

Dès lors, l'atteinte aux droits antérieurs de la Requérante demeure et, face à la nécessité de faire cesser cette utilisation litigieuse, la Requérante n'a eu d'autres choix que de

mettre en œuvre la présente procédure SYRELI afin d'obtenir le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son profit.

En effet, conformément à l'article L.45-6 du CPCE, l'AFNIC est tenue de statuer sur toute demande de suppression ou de transmission au profit de toute personne démontrant un intérêt à agir, d'un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l'article L. 45-2 alinéa 2 du CPCE, à savoir que :

« 2° 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 ».

La Requérante étend donc démontrer que :

- elle dispose d'un intérêt à agir (I) ;
- le nom de domaine <promodim.fr> est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle antérieurs (II) ;
- le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (III).

I) L'intérêt à agir de la Requérante

Comme indiqué ci-dessus, la Requérante est titulaire de :

- la marque semi-figurative  n°3075472 déposée le 9 janvier 2001 en classes 35, 36 et 37 ;
(Pièce 3 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE » n°3075472)

- la marque semi-figurative  n°3075473 déposée le 9 janvier 2001 en classes 35, 36 et 37 ;
(Pièce 4 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'INVESTISSEMENT RESIDENTIEL EN FRANCE » n°3075473)

- la marque semi-figurative française  n°3450940 déposée le 18 septembre 2006 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 5 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM Le Pouvoir de Construire » n°3450940)

- la marque verbale française **PROMOGIM** n°3509936 déposée le 28 juin 2007 en classes 35, 36, 37 et 42 ; (Pièce 6 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°3509936)

- la marque verbale française **PROMOGIM GROUPE** n°3509939 déposée le 28 juin 2007 en classes 35, 36, 37 et 42 ; (Pièce 7 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°3509939)

- la marque semi-figurative française  n°3972312, déposée le 26 décembre 2012 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 8 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972312)

- la marque verbale française « C'EST PRO, C'EST PROMOGIM » n°3967250, déposée le 4 décembre 2012 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 9 : Extrait INPI de la fiche marque « C'EST PRO, C'EST PROMOGIM » n°3967250)
- la marque verbale française « PROMOGIM, LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972309, déposée le 26 décembre 2012 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 10 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972309)

- la marque semi-figurative française  n°4250766, déposée le 19 février 2016 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 11 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°4250766)

- la marque semi-figurative française  n°4250769, déposée le 19 février 2016 en classes 35, 36, 37 et 42 ;
(Pièce 12 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, L'IMMOBILIER RESIDENTIEL » n°4250769)

- la marque verbale française « PROMOGIM » n°4862380, déposée le 19 avril 2022 en classes 35, 36, 37 et 42.

(Pièce 13 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°4862380)

En outre, la Requérante est titulaire des noms de domaine suivants :

[Tableau]

Le signe « PROMOGIM » est dès lors protégé par plusieurs droits détenus par la Requérante et fait l'objet d'une exploitation intensive depuis de longues années.

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels composés du signe « PROMOGIM ».

En ce sens, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr> (Demande n°FR-2019-01882), le Collège a considéré que le requérant justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il justifiait de l'existence :

- de différentes marques et notamment de :

o « La marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;

o La marque de l'Union européenne semi-figurative « « JCDecaux » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 » ;

- de différents noms de domaine et notamment de :

o « <jcdecaux.fr> réservé le 17 juin 1997 ;

o <jcdecaux.com> réservé le 23 juin 1999 ».

(Pièce n°29 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01882 concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr>)

En l'espèce, les pièces fournies par la Requérante pour justifier de son intérêt à agir sont les mêmes.

En effet, celle-ci verse plusieurs marques et noms de domaine antérieurs au Nom de Domaine

Litigieux et notamment :

- la marque semi-figurative  n°3075472 déposée le 9 janvier 2001 en classes 35, 36 et 37 ;

(Pièce 3 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE » n°3075472)



- la marque semi-figurative n°3075473 déposée le 9 janvier 2001 en classes 35, 36 et 37 ;

(Pièce 4 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'INVESTISSEMENT RESIDENTIEL EN FRANCE » n°3075473)



- la marque semi-figurative française n°3450940 déposée le 18 septembre 2006 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 5 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM Le Pouvoir de Construire » n°3450940)

- la marque verbale française **PROMOGIM** n°3509936 déposée le 28 juin 2007 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 6 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°3509936)

- la marque verbale française **PROMOGIM GROUPE** n°3509939 déposée le 28 juin 2007 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 7 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°3509939)



- la marque semi-figurative française n°3972312, déposée le 26 décembre 2012 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 8 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972312)

- la marque verbale française « C'EST PRO, C'EST PROMOGIM » n°3967250, déposée le 4 décembre 2012 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 9 : Extrait INPI de la fiche marque « C'EST PRO, C'EST PROMOGIM » n°3967250)

- la marque verbale française « PROMOGIM, LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972309, déposée le 26 décembre 2012 en classes 35, 36, 36 et 42 ;

(Pièce 10 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972309)



- la marque semi-figurative française n°4250766, déposée le 19 février 2016 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 11 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°4250766)



- la marque semi-figurative française n°4250769, déposée le 19 février 2016 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 12 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, L'IMMOBILIER RESIDENTIEL » n°4250769)

- la marque verbale française « PROMOGIM » n°4862380, déposée le 19 avril 2022 en classes 35, 36, 37 et 42 ;

(Pièce 13 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°4862380)

- le nom de domaine <promogim.biz>, réservé le 14 avril 2006 ;

(Pièce 14 : Whois du nom de domaine <promogim.biz>)

- le nom de domaine <promogim.com>, réservé le 16 juillet 2001 ;

(Pièce 15 : Whois du nom de domaine <promogim.com>)

- le nom de domaine <promogim.fr>, réservé le 23 juin 1999, à partir duquel elle exploite

son site internet ;

(Pièce 16 : Whois du nom de domaine <promogim.fr>)

- le nom de domaine <promogim.info>, réservé le 14 avril 2006 ;

(Pièce 17 : Whois du nom de domaine <promogim.info>)

- le nom de domaine <promogim.net>, réservé le 22 août 2000 ;

(Pièce 18 : Whois du nom de domaine <promogim.net>)

- le nom de domaine <promogim.org>, réservé le 22 août 2000 ;

(Pièce 19 : Whois du nom de domaine <promogim.org>)

- le nom de domaine <promogim-france.eu>, réservé le 14 avril 2006 ;

(Pièce 20 : Whois du nom de domaine <promogim-france.eu>)

- le nom de domaine <promogim-immobilier.com>, réservé le 13 juillet 2006 ;

(Pièce 21 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.com>)

- le nom de domaine <promogim-immobilier.eu>, réservé le 13 juillet 2006 ;

(Pièce 22 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.eu>)

- le nom de domaine <promogim-immobilier.fr>, réservé le 17 juillet 2006 ;

(Pièce 23 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.fr>)

- le nom de domaine <promogim-immobilier.net>, réservé le 13 juillet 2006 ;

(Pièce 24 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.net>)

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels et plus particulièrement le signe « PROMOGIM ».

Dès lors, l'AFNIC constatera l'intérêt à agir de la Requérante.

II) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ».

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

En vertu des articles L. 713-2 et L. 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée.

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux présente de fortes similitudes avec :

- les marques française antérieures dont la Requérante est titulaire ;

- les noms de domaine réservés par la Requérante.

Ces fortes ressemblances se caractérisent par de nombreuses similitudes visuelles et phonétiques résultant notamment des éléments suivants :

- Visuellement :

o De l'élément distinctif et dominant : le Nom de Domaine Litigieux est constitué de l'élément verbal « PROMODIM ».

Les marques antérieures de la Requérante sont composées soit :

▪ de l'élément dominant « PROMOGIM » seul ;

▪ de l'élément dominant « PROMOGIM », associé à une tagline de petite taille

(« L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE », « L'INVESTISSEMENT RESIDENTIEL EN FRANCE », « Le Pouvoir de Construire ») ;

▪ de l'élément dominant « PROMOGIM », associé au terme « GROUPE ».

Néanmoins, les éléments accessoires que sont les tagline et le terme « GROUPE » ne doivent pas être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion compte

tenu de leur caractère descriptif.

Ainsi, seul l'élément distinctif et dominant « PROMOGIM » doit être apprécié dans le cadre de la comparaison des marques antérieures de la Requérante et du Nom de Domaine Litigieux.

S'agissant des noms de domaine antérieurs de la Requérante, il apparaît que ceux-ci sont constitués soit :

- de l'élément dominant « PROMOGIM » seul ;
- de l'élément dominant « PROMOGIM » associé à certains termes (« immobilier », « france »).

Cependant, ces éléments ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion eu égard à leur caractère descriptif (l'un désigne le secteur d'activité, l'autre la zone géographique sur laquelle opère la Requérante).

o Du nombre de lettres : le Nom de Domaine Litigieux, les marques antérieures de la Requérante ainsi que ses noms de domaine sont constitués des éléments dominants « PROMODIM » et « PROMOGIM », soit de termes composés de huit lettres.

o De l'identité des lettres : le Nom de Domaine Litigieux est constitué de sept lettres composant les droits antérieurs de la Requérante, placées dans un ordre identique, à savoir le « P », le « R », le « O », le « M », le « O », le « I » et le « M », ce qui lui confère une grande proximité visuelle.

La seule différence entre les signes réside dans la substitution de la lettre « D » à la lettre « G ».

Cependant cette différence n'est pas suffisante pour neutraliser les similitudes visuelles entre les droits antérieurs de la Requérante et le Nom de Domaine Litigieux.

En ce sens, l'AFNIC a considéré à de nombreuses reprises que l'enregistrement d'un nom de domaine similaire est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant et notamment dans les décisions suivantes :

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr> (Demande n°FR-2019-01882) au sein duquel les lettres centrales « FR » avaient été substituées à la lettre « C » et la lettre finale « D » à la lettre « X », l'AFNIC a constaté que :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société JCDECAUX SA immatriculée le 05 juin 1975 sous le numéro 307 570 747 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requérant et notamment : o La marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ; o La marque de l'Union européenne semi-figurative « JCDecaux » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 ;
- Aux noms de domaine enregistré le 17 juin 1997 et enregistré le 23 juin 1999 par le Requérant, la société JCDECAUX SA.

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

(Pièce n°29 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2020-02020 concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr>)

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <wicromania.fr> (Demande n°FR-2020-02020) au sein duquel la lettre « W » avait été substituée à la lettre « M », l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège constate que le nom de domaine est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française «

MICROMANIA » numéro 3173019 enregistrée le 8 juillet 2002 et dûment renouvelée pour les classes 9, 25, 28, 35, 38, 41 et 42. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. » ;

(Pièce n°30 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2020-02020 concernant le nom de domaine <wicromania.fr>)

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <orange.fr> (Demande n°FR-2017-01325 au sein duquel la lettre « Z » avait été substituée à la lettre « A », l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine est quasi identique à la marque française « ORANGE » antérieure numéro 9451 1028 enregistrée le 15 mars 1994 par la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED.

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. » ;

(Pièce 31 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2017-01325 concernant le nom de domaine <orange.fr>)

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <canaplus.fr> (Demande n°FR-2020-01959 au sein duquel la lettre « L » avait été supprimée, l'AFNIC a constaté que :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est quasi identique :

o Aux marques suivantes du Requérant :

- La marque française « CANAL PLUS » enregistrée sous le numéro 1218827 le 5 novembre 1982 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 42 ;
- La marque française « CANAL PLUS » enregistrée sous le numéro 1380676 le 20 novembre 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42. o Au nom de domaine enregistré le 25 septembre 2008 par le Requérant.

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

(Pièce 32 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2020-01959 concernant le nom de domaine <canaplus.fr>)

o dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <yoopla.fr> (Demande n°FR-2017-01347 au sein duquel la lettre « A » avait été supprimée, l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine est quasi identique à la marque française antérieure « YOOPALA » numéro 3785573 enregistrée le 26 novembre 2010 par le Requérant pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société YOOPALA SERVICES ».

(Pièce 33 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2017-01347 concernant le nom de domaine <yoopla.fr>)

- Phonétiquement, les signes en cause ont une rythmique très proche et reproduisent à l'identique les sonorités d'attaque [PRO], centrale [MO] et de terminaison [IM]. En outre, ils sont constitués de trois syllabes.

La seule différence réside dans la substitution de la consonne [D] à la voyelle [G] au sein du

Nom de Domaine Litigieux qui ne vient en aucun cas modifier la perception phonétique quasiment identique des signes en cause.

S'agissant de l'ajout du suffixe CCTLD « .FR », il ne suffit pas à échapper à la conclusion que le Nom de Domaine Litigieux est semblable aux droits antérieurs de la Requérante et ne change pas l'impression générale que le Nom de Domaine Litigieux appartient à la Requérante.

De plus, le recours à l'extension « .FR » alors que la France est la zone d'activité de la Requérante, accroît d'avantage le risque de confusion.

Ainsi, ces similitudes visuelles et phonétiques ont pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et ce d'autant plus que le Nom de Domaine Litigieux a été réservé pour proposer des activités identiques à celles réalisées sous la dénomination «

PROMOGIM » par la Requérante. En effet :

- d'une part, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux propose sur son site internet, sous la dénomination litigieuse « PROMODIM », des services de promotion-construction immobilière de logements neufs ;

(Pièce 34 : Extraits du site internet www.promodim.fr)

- d'autre part, la Requérante propose également sur son site internet www.promogim.fr, des services de promotion-construction immobilière de logements.

(Pièce 2 : Extrait du site internet www.promogim.fr)

Par conséquent, le Nom de Domaine Litigieux est exploité pour des activités identiques aux services visés par les marques antérieures de la Requérante et exercées via ses noms de domaine antérieurs.

Compte tenu des éléments susmentionnés, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire aux droits antérieurs de la Requérante, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette-dernière.

III) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

A) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 1er 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 :

o 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 ;

o d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

o 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 ».

En l'espèce, il ne peut résulter d'une simple coïncidence que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait réservé un nom de domaine quasiment identique aux actifs incorporels de la Requérante en lien avec des activités identiques aux siennes.

En effet :

(i) Comme évoqué ci-dessus, le Nom de Domaine Litigieux reproduit de façon similaire les marques et les noms de domaine antérieurs de la Requérante et ce, pour des services identiques ou à tout le moins hautement similaires.

o S'agissant de la comparaison des marques antérieures de la Requérante et du Nom de Domaine Litigieux :





Les marques antérieures n°3075472 et n°3075473 de la Requérante ont été enregistrées en classes 35, 36 et 37 pour les services suivants :

« Construction (maisons individuelles, collectifs, collectifs intermédiaires, résidences principales ou secondaires) promotion immobilière. Aménagement foncier et viabilisation de parcelles. Maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, location d'immeuble de fonds de commerces ou de terrain à bâtir, gestion et administration immobilière. Investissement immobiliers, publicité ».



Les marques antérieures n°3450940,

PROMOGIM

n°3509936 et

PROMOGIM GROUPE

n°3509939 de la Requérante ont été enregistrées en classes 35, 36, 37 et 42 pour les services suivants :

« Constructions (maisons individuelles, collectifs, collectifs intermédiaires, résidences

principales ou secondaires). Promotion immobilière.

Aménagement de parcelles de terrains à bâtir pour permettre la construction de maisons individuelles. Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage. Location d'immeubles, de fonds de commerces ou de terrains à bâtir. Gestion et administration immobilière. Investissements immobiliers. Publicité ».

Le Nom de Domaine Litigieux est exploité en lien avec des services de promotion-construction immobilière de logements neufs.

(Pièce 34 : Extrait du site internet www.promodim.fr)

Dès lors, les services proposés par le titulaire du Nom de Domaine Litigieux sont identiques ou hautement similaires aux services visés par les marques antérieures de la Requête en classes 35, 36, 37 et 42.

Il en découle un risque de confusion important.

o S'agissant de la comparaison des noms de domaine antérieurs de la Requête et du Nom de Domaine Litigieux :

Comme indiqué, les noms de domaine de la Requête sont exploités en lien avec des services de promotion-construction immobilière. (Pièce 2 : Extrait du site internet www.promodim.fr)

Ainsi, force est de constater que les services proposés à partir des noms de domaine antérieurs de la Requête et du Nom de Domaine Litigieux sont strictement identiques ou hautement similaires.

Ainsi, quand bien même le titulaire du Nom de Domaine Litigieux propose une offre de services sur son site internet, celle-ci ne saurait être légitime dès lors que cela crée une confusion importante avec les droits antérieurs de la Requête.

(ii) Par ailleurs, il va de soi que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la Requête. En effet :

o la Requête et le titulaire du Nom de Domaine Litigieux opèrent dans le secteur immobilier dans la même zone géographique (France) ;

o la Requête a été fondée en 1986 et jouit d'une importante notoriété dans ce secteur depuis de nombreuses années comme il l'est démontré au point III. B).

(iii) La Requête n'a jamais autorisé personne à enregistrer ni à exploiter le Nom de Domaine

Litigieux. En outre, elle n'entretient aucune relation d'affaires avec son titulaire.

Le titulaire a donc procédé de son propre chef à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, en fraude de droits antérieurs de la Requête ;

(iv) Enfin, il convient de souligner que la Requête n'a découvert l'existence du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et du Nom de Domaine Litigieux que très récemment dans le cadre du développement par le titulaire d'opérations immobilières dans des secteurs où la Requête intervient.

Cette découverte tardive n'est pas surprenante eu égard à la faible visibilité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux sur internet, sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée ou les médias.

A titre d'illustrations, la Requête relève notamment que :

- le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'est suivi que par 452 internautes sur le réseau social professionnel LinkedIn tandis que la Requête est suivie par 20.605 abonnés, ce qui illustre la différence de notoriété entre eux.

(Pièce 35 : Comparatif des abonnés de la Requête et du titulaire du Nom de Domaine Litigieux sur le réseau social LinkedIn)

En outre, la première publication de PROMODIM sur son compte LinkedIn date seulement d'il y a un an, ce qui démontre sa présence très récente sur le réseau social et donc que sa communication a été très limitée, voire inexistante pendant des années. (Pièce 36 : Date de la première publication de PROMODIM sur son compte LinkedIn)

- les six premières pages de résultats du moteur de recherche Google portant sur le terme « PROMODIM » ne révèlent l'existence d'aucun article de presse en lien avec le titulaire du

Nom de Domaine Litigieux.

(Pièce 37 : Résultats du moteur de recherche Google portant sur le terme « PROMODIM »)

Il va de soi que si la Requêteur avait eu connaissance de l'existence de PROMODIM et du Nom de Domaine Litigieux plus tôt, elle n'aurait pas hésité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser les agissements contrefaisants et déloyaux liés à la quasi identité des signes et des activités exercées sous ceux-ci.

L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime sur celui-ci.

En ce sens, l'AFNIC a considéré dans une décision SYRELI portant sur le nom de domaine <lattescrossfit.fr> (Demande n°FR-2019-01786), que la combinaison d'indices constitués par (i) la titularité de droits antérieurs d'un Requêteur, (ii) l'absence d'autorisation du Requêteur d'exploiter le nom de domaine contesté, (iii) la similarité du nom de domaine contesté avec les droits antérieurs du Requêteur et (iv) la confusion entre les activités du Requêteur et du titulaire du nom de domaine contesté justifie l'existence d'un intérêt légitime :

« Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques « CROSSFIT » couvrant notamment des produits et services tels que « Vêtements, chaussures etc. » ;
- Les pièces fournies par le Requêteur montrent la présence en ligne, dans la presse et sur les réseaux sociaux de la marque « CROSSFIT », marque sous laquelle le Requêteur a développé un important réseau d'entraîneurs affiliés exerçant dans plus de 13 000 centres dont 230 sont localisés en France ;
- Le Requêteur déclare qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à enregistrer le nom de domaine et qu'il ne lui a pas consenti de licence sur ses marques « CROSSFIT » ;
- Le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requêteur « CROSSFIT » ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine propose à la vente des chaussures, produits couverts par les marques du Requêteur.

(Pièce 38 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n°FR-2019-01786 concernant le nom de domaine <lattescrossfit.fr>)

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime sur le nom de domaine <promodim.fr>.

B) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 2 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 :

o 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

o d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

o 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 ».

Il apparaît évident que la réservation du Nom de Domaine Litigieux, ne différant des droits antérieurs de la Requêteur que par la substitution de la lettre « D » à la lettre « G », a pour seul objectif de profiter de la notoriété de la Requêteur, de bénéficier d'une audience importante et de détourner sa clientèle.

En effet :

(i) La Requérante jouit d'une importante notoriété dans le secteur de la promotion-construction immobilière depuis des décennies.

Fondée depuis plus de cinquante ans, elle se présente comme le premier acteur national indépendant de promotion-construction immobilière.

Cette notoriété est démontrée par sa présence, depuis de nombreuses années, dans la presse spécialisée et dans des magazines de renom.

(Pièce 39 : Articles de presse sur PROMOGIM datés de 2001 à 2022)

(ii) En outre, la Requérante est régulièrement récompensée pour la qualité de ses services comme en attestent un certain nombre d'articles de presse accessibles sur internet dont certains extraits sont reproduits ci-dessous :

▪ « Immobilier : la « Pyramide d'Argent » à la « Villa Don Bosco » (Nice) », Webtime medias, 13 avril 2007, <https://www.webtimemedias.com/article/immobilier-la-pyramide-dargent-la-villa-don-bosco-nice> :

« Et le vainqueur 2007 est la "Villa Don Bosco" de Promogim à Nice (Architecte : Georges Dikanski) qui a remporté mardi soir le Grand Prix Régional, la Pyramide d'Argent de la FPC (Fédération des promoteurs constructeurs) Côte d'Azur, Corse » ;

(Pièce 40 : Prix remporté par PROMOGIM en 2007)

▪ « ILE-DE-France Pyramides d'Argent : le grand prix régional pour Promogim », Le Moniteur, 10 mai 2007, <https://www.lemoniteur.fr/article/ile-de-france-pyramides-d-argent-le-grand-prix-regional-pour-promogim.1705264> ;

(Pièce 41 : Prix remporté par PROMOGIM en 2007)

▪ « Six Pyramides d'Argent pour Promogim », L'OBS, 17 mai 2010, <https://www.nouvelobs.com/marche-immobilier/20100517.OBS3208/six-pyramides-d-argent-pour-promogim.html> :

« Les récompenses pleuvent pour Promogim : le promoteur a décroché 6 Pyramides d'Argent dans différentes catégories pour 4 de ses programmes.

Organisées par la Fédération des promoteurs-constructeurs de France (FPC),

« Les Pyramides » ont pour objectif de mettre en valeur et de récompenser « les meilleures réalisations d'habitation ou de bureaux ». Ce concours de veut être un moyen pour « promouvoir la qualité, le savoir-faire et l'innovation dans la construction » ; (Pièce 42 : Prix remportés par PROMOGIM en 2010)

▪ « Trois pyramides d'argent », Le Bien Public, 24 mai 2011, <https://www.bienpublic.com/cote-d-or/2011/05/24/trois-pyramides-d-argent> :

« Enfin, c'est la société Promogim et le cabinet d'architectes Poillot, qui ont remporté le grand prix régional pour leur programme d'envergure, situé à Epirey dans le premier éco-quartier de l'agglomération dijonnaise. Depuis que le concours existe, c'est le 2^e grand prix régional que reçoit la société Promogim qui pourra donc concourir pour une pyramide d'or, T2A et Icade étant en lice pour une pyramide de vermeil » ; (Pièce 43 : Prix remportés par PROMOGIM en 2011)

▪ « PROMOGIM remporte le Prix du Grand public GRDF en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour sa réalisation « Villa Matisse » au Cannet », Galivel &A, 11 juin 2019, <https://www.galivel.com/fr/1-0-3536/communiqués-de-presse/promogim-remporte-le-prix-du-grand-public-grdf-en-region-provence-alpes-cote-d-azur-poursarealisation-villa-matisse-au-cannet> :

« Le Prix du Grand public, décerné par les internautes, distingue la réalisation répondant le mieux aux attentes des particuliers. PROMOGIM a été primé pour « La Villa Matisse » : une résidence de 37 logements intégrée au programme « Le Carré des Arts », qui comprend 120 logements et de nombreux équipements de proximité au cœur du quartier historique de Rocheville, au Cannet » ;

(Pièce 44 : Prix remporté par PROMOGIM en 2019)

(iii) Les marques antérieures de la Requérante sont exploitées intensivement sur ses sites internet ainsi que sur les réseaux sociaux ;

(Pièce 45 : Réseaux sociaux de la Requérante)

(iv) Par ailleurs, une recherche sur le moteur de recherche Google du terme « PROMOGIM » renvoie vers plus de 294.000 résultats dont une majeure partie sont en lien avec la Requérante, ce qui atteste également de sa notoriété.

(Pièce 46 : Résultats du moteur de recherche Google sur le terme « PROMOGIM »)

La Requérante bénéficie donc d'une importante notoriété et réputation dans le secteur immobilier, ce que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne saurait nier.

A titre d'illustration, l'AFNIC a considéré dans sa décision SYRELI portant sur le nom de domaine <ootii.fr> (Demande n°FR-2021-02507) que la mauvaise foi pouvait être caractérisée par la combinaison de plusieurs indices :

“Le Collège constate que :

a. Le Requérant, la société AXONEPRO est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs et propose notamment, à travers le logiciel de gestion d'agence d'architecture dénommé « OOTI », des services permettant aux utilisateurs d'obtenir des solutions de gestion administrative à l'aide de diverses fonctionnalités ;

b. Le Requérant est titulaire des marques « OOTI » enregistrées en 2018 et exploite le nom de domaine ;

c. Le nom de domaine est la reprise intégrale de la marque « OOTI » du Requérant à laquelle est ajoutée la lettre « i » à la fin ;

d. Le 12 août 2021, le nom de domaine renvoie vers une page proposant des solutions de gestion des ressources humaines des entreprises, qui sont des services proposés par le Requérant.

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 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 les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44- 46 du CPCE”.

(Pièce 47 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n°FR-2021-02507 concernant le nom de domaine <ootii.fr>)

En outre, la mauvaise foi patente du titulaire du Nom de Domaine Litigieux ressort clairement de la réponse de son conseil à la mise en demeure qui lui avait été adressée par la Requérante :

(Pièce 28 : Réponse du conseil de PROMODIM en date du 9 mai 2022)

(i) A titre liminaire, celui-ci indique, par une argumentation fantaisiste, que l'élément « DIM » au sein du terme « PROMODIM » aurait été choisi par référence aux prénoms des trois associés de PROMODIM : D pour D[...], I pour Y[...] et M pour M[...].

Ces éléments peinent à convaincre la Requérante et ne sont, au demeurant, pas pertinents dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre les signes « PROMOGIM » et « PROMODIM ».

(ii) En outre, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux va jusqu'à contester la quasi-identité pourtant évidente entre les signes « PROMODIM » et « PROMOGIM ».

Comme démontré au point II, les similitudes visuelles et auditives sont frappantes.

En ce sens, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) reconnaît fréquemment la similarité entre deux signes ayant la même structure. A titre d'illustrations, il a par exemple reconnu que les marques suivantes étaient similaires :

- « PROVODIS » et « PROVOGIS » (INPI, OPP 16-5074/PVA) ;
- « ASSURDIX » et « ASSURFIX » (INPI, OPP 17-4172/BAC) ;
- « SEPTICYL » et « SEPTIMYL » (INPI, OPP 17-1387/MCR) ;
- « QUALIBAT » et « QUALIMAT » (INPI, OPP 10-2101/DGV) ;
- « AMPLIFON » et « AMPLITON » (INPI, OPP 17-1106/PAB) ;

- « CASSILIA » et « CASSICIA » (INPI, OPP 13-3211/HT) ;
- « FLORAFIT » et « FLORAVIT » (INPI, OPP 10-3804) ;
- « NUTRICIA » et « NUTRIGIA » (INPI, OPP 10-916/EB).

(iii) Enfin, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux menace, en toute mauvaise foi, la Requérante d'agir en nullité contre certaines de ses marques antérieures pour risque de confusion.

Or, d'une part, cela est en totale contradiction avec ses précédentes allégations et constitue, d'autre part, une reconnaissance implicite qu'il existe bel et bien un risque de confusion entre les signes « PROMOGIM » et « PROMODIM ».

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne fait nul doute que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux avait connaissance des droits de propriété intellectuelle que détient la Requérante sur le signe « PROMOGIM » et qu'il a délibérément choisi ce nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de la Requérante et de créer une confusion avec ses droits antérieurs.

En outre, le fait que la Requérante n'ait pas agi plus tôt ne saurait valoir reconnaissance d'une absence de risque de confusion entre les signes en cause. Au contraire, du fait de la faible visibilité et notoriété du titulaire du Nom de Domaine Litigieux, celle-ci n'a découvert que très récemment les agissements frauduleux de PROMODIM.

Il est donc indiscutable qu'un tel comportement caractérise la mauvaise foi du véritable titulaire du Nom de Domaine Litigieux qu'il convient de faire cesser.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine <promodim.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs du Requérant.

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater que la Requérante a rapporté la preuve qu'elle dispose d'un intérêt à agir, que le Nom de Domaine

Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de la personnalité et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 45-2, 2° du CPCE, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <promodim.fr> au profit de la Requérante.

Liste des pièces

Pièce n°1 : Extrait Kbis PROMOGIM GROUPE ;

Pièce n°2 : Extraits du site internet www.promogim.fr ;

Pièce n°3 : Extrait INPI de la fiche marque n°3075472 ;

Pièce n°4 : Extrait INPI de la fiche marque n°3075473 ;

Pièce n°5 : Extrait INPI de la fiche marque n°3450940 ;

Pièce n°6 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°3509936 ;

Pièce n°7 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°3509939 ;

Pièce n°8 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM L'IMMOBILIER RESIDENTIEL EN FRANCE LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972312 ;

Pièce n°9 : Extrait INPI de la fiche marque « C'EST PRO, C'EST PROMOGIM » n°3967250 ;

Pièce n°10 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, LE POUVOIR DE CONSTRUIRE L'AVENIR » n°3972309 ;

Pièce n°11 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM GROUPE » n°4250766 ;

Pièce n°12 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM, L'IMMOBILIER RESIDENTIEL » n°4250769 ;

Pièce n°13 : Extrait INPI de la fiche marque « PROMOGIM » n°4862380 ;

Pièce n°14 : Whois du nom de domaine <promogim.biz> ;

Pièce n°15 : Whois du nom de domaine <promogim.com> ;

Pièce n°16 : Whois du nom de domaine <promogim.fr> ;

Pièce n°17 : Whois du nom de domaine <promogim.info> ;
Pièce n°18 : Whois du nom de domaine <promogim.net> ;
Pièce n°19 : Whois du nom de domaine <promogim.org> ;
Pièce n°20 : Whois du nom de domaine <promogim-france.eu> ;
Pièce n°21 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.com> ;
Pièce n°22 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.eu> ;
Pièce n°23 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.fr> ;
Pièce n°24 : Whois du nom de domaine <promogim-immobilier.net> ;
Pièce n°25 : Whois du Nom de Domaine Litigieux ;
Pièce n°26 : Mentions légales du site internet www.promodim.fr ;
Pièce n°27 : Mise en demeure en date du 11 avril 2022 adressée par la Requérante à PROMODIM ;
Pièce n°28 : Réponse du conseil de PROMODIM en date du 9 mai 2022 ;
Pièce n°29 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01882 concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr> ;
Pièce n°30 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2020-02020 concernant le nom de domaine <wicromania.fr> ;
Pièce n°31 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2017-01325 concernant le nom de domaine <orzange.fr> ;
Pièce n°32 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2020-01959 concernant le nom de domaine <canaplus.fr> ;
Pièce n°33 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2017-01347 concernant le nom de domaine <yoopla.fr> ;
Pièce n°34 : Extraits du site internet www.promodim.fr ;
Pièce n°35 : Comparatif des abonnés de la Requérante et du titulaire du Nom de Domaine Litigieux sur le réseau social LinkedIn ;
Pièce n°36 : Date de la première publication de PROMODIM sur son compte LinkedIn ;
Pièce n°37 : Résultats du moteur de recherche Google portant sur le terme « PROMODIM » ;
Pièce n°38 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n°FR-2019-01786 concernant le nom de domaine <lattescrossfit.fr> ;
Pièce n°39 : Articles de presse sur PROMOGIM datés de 2001 à 2022 ;
Pièce n°40 : Prix remporté par PROMOGIM en 2007 ;
Pièce n°41 : Prix remporté par PROMOGIM en 2007 ;
Pièce n°42 : Prix remportés par PROMOGIM en 2010 ;
Pièce n°43 : Prix remportés par PROMOGIM en 2011 ;
Pièce n°44 : Prix remporté par PROMOGIM en 2019 ;
Pièce n°45 : Réseaux sociaux de la Requérante ;
Pièce n°46 : Résultats du moteur de recherche Google sur le terme « PROMOGIM » ;
Pièce n°47 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n°FR-2021-02507 concernant le nom de domaine <ootii.fr> . ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 juin 2022.

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]

« Chère Madame, Cher Monsieur,

La société PROMOGIM GROUPE sollicite auprès de votre office le transfert à son profit du nom de domaine promodim.fr sur le fondement de l'article L. 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques.

Cette demande ne saurait cependant prospérer pour l'ensemble des motifs suivants :

EXPOSE DES MOTIFS

I. Présentation de la société PROMODIM et du litige

Au mois de février 2011, la société PROMODIM a débuté son activité dans le secteur de la promotion immobilière. Elle a pour objet social : toutes opérations de marchands de biens, réhabilitation, rénovation ainsi que construction immobilière.

Annexe n° 4 - BODACC – Extrait des lundi 14 et mardi 15 mars 2011

Les associés fondateurs, Messieurs [A.], [E.] et Monsieur [M.] ont décidé de choisir la dénomination sociale « PROMODIM » par référence aux prénoms des trois associés et la promotion immobilière, ainsi :

PROMO pour la référence au mot Promotion

D par référence à [Monsieur A.]

I par référence à [Monsieur M.] transformé finalement en I pour la référence à immobilière

M par référence à [Monsieur E.]

Annexe n° 17 - Statuts de la société PROMODIM à jour le 3/11/2016

Le 23 mai 2011, la société PROMODIM a réservé le nom de domaine promodim.fr. pour y exploiter depuis cette date des services de promotion immobilière sur le site web accessible sur ce nom de domaine.

Annexe n° 3 : Extrait Whois AFNIC – promodim.fr

Le 25 mai 2011, la société PROMODIM a déposé une marque verbale française

« PROMODIM » pour désigner des services dans les classes suivantes :

« 36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;

37 Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction)

; Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules(réparation) ; Désinfection ; Dératissage ; Blanchisserie ; Rénovation de vêtements ; Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; Repassage du linge ; Travaux de cordonnerie ; Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;

Entretien et réparation d'horlogerie ; Réparation de serrures ; Restauration de mobilier ;

Construction navale ;

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d'oeuvres d'art. »

Annexe n°1 : Extrait base de marque INPI – marque verbale PROMODIM déposée le 25 mai 2011

Aucune action en annulation de cette marque n'a jamais été intentée par PROMOGIM.

La société PROMODIM a omis de procéder au renouvellement de ladite marque qui a expiré le 25 mai 2021. À la suite de cette omission de renouvellement de la marque, PROMODIM a procédé au dépôt d'une nouvelle marque verbale identique pour les mêmes classes de produits et services que sa précédente marque verbale.

Annexe n°2 : Extrait base de marque INPI – marque verbale PROMODIM déposée le 29 décembre 2021

Le 11 avril 2022, soit après 11 années d'activité, la société PROMODIM a été mise en demeure par courrier du conseil des sociétés PROMOGIM de cesser l'exploitation de sa dénomination sociale (qu'elle utilise depuis 11 années), de son nom de domaine promodim.fr ainsi que de sa marque. PROMOGIM sollicitait en outre, sans aucune justification à l'appui, l'allocation d'un montant de 100.000 €.

Pièce n°27 de la Requérante

Par la présente procédure, on apprend que PROMOGIM a déposé une marque verbale « PROMOGIM » le 19 avril 2022, soit quelques jours après son courrier de mise en demeure.

Pièce n°13 de la Requérante

La société PROMODIM a en tout cas légitimement opposé un refus aux demandes de PROMOGIM par courrier de son conseil du 9 mai rappelant que :

Les griefs de contrefaçon et concurrence déloyale étaient fermement contestés dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en cause et, a fortiori entre les entreprises, puisque :

- Le signe PROMODIM est utilisé depuis près de 11 années sans qu'aucun conflit n'ait existé entre les parties jusqu'à ce jour.

- L'élément dominant et distinctif dans les signes n'est pas le même.

- Aucun préjudice n'est justifié par les sociétés PROMOGIM.

Pièce n° 28 de la Requérante

Face aux menaces de PROMOGIM, PROMODIM ne souhaitant pas entrer en conflit durant de nombreuses années a décidé de changer sa dénomination sociale et en a informé PROMOGIM par le biais d'un courrier officiel de son conseil le 25 mai 2022.

Annexe n° 16 – Courrier officiel

Le 3 juin 2022, PROMODIM a été informée que la société PROMOGIM entend désormais solliciter non pas la suppression pure et simple mais le « transfert » à son profit du nom de domaine promodim.fr enregistré il y a plus de 11 années.

Contrairement aux affirmations de la société PROMOGIM, la société PROMODIM n'était pas peu visible durant toutes ces années puisqu'elle exerce son activité depuis 2011.

En tout cas, la société PROMODIM dispose d'un intérêt légitime à exploiter le nom de domaine

promodim.fr et agit de bonne foi de sorte que la demande de PROMOGIM sera rejetée pour les raisons juridiques et de fait qui vont être détaillées à présent.

II. Sur les arguments de PROMOGIM

La Requérante fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques suivant lequel :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ; »
Il va tout d'abord être justifié que la société PROMOGIM est irrecevable à agir (cf. A) de sorte que sa demande sera rejetée sans examen au fond.

Subsidiairement, si la demande de PROMOGIM devait être déclarée recevable, il va être dûment justifié que :

- La requérante ne présente, pour certains droits antérieurs, pas un intérêt à agir (cf. B).
- Le risque d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle n'est pas démontré (cf. C).
- La société PROMODIM justifie bien d'un intérêt légitime et agit de bonne foi (cf. D).

A) Sur l'irrecevabilité à agir de PROMOGIM

PROMOGIM invoque ses droits de marque et ses noms de domaine antérieurs pour solliciter le transfert à son profit du nom de domaine promodim.fr réservé par PROMODIM depuis le 23 mai 2011.

Or, suivant :

- (pour les marques antérieures) les dispositions de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle : « L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. »

- (pour les noms de domaine antérieurs) les dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Au présent cas, le nom de domaine a été réservé le 23 mai 2011.

La société PROMOGIM avait nécessairement connaissance de la société PROMODIM ne serait-ce que par le biais de la marque antérieure PROMODIM déposée en 2011. PROMOGIM ayant déposé des marques en 2012, elle a nécessairement effectué des recherches d'antériorité ou aurait dû effectuer de telles recherches à ces dates au plus tard.

Annexe n° 1

Pièces n° 8 à 10

Il appartenait dès lors à la société PROMOGIM, qui avait nécessairement connaissance de la société PROMODIM, d'agir dans le délai de 5 ans à compter du 23 mai 2011 ou au plus tard en 2012, soit avant le 23 mai 2016 ou 2017.

En conséquence, la demande de PROMOGIM est irrecevable, car prescrite. Elle sera rejetée sans examen au fond.

B) Subsidiairement

Si la demande de PROMOGIM ne devait être déclarée prescrite, elle sera rejetée au fond pour les raisons qui suivent :

1) Sur l'intérêt à agir de PROMOGIM

La société PROMOGIM invoque ses marques et noms de domaine pour justifier de son intérêt à agir.

Il sera sur ce point constaté que les marques PROMOGIM déposées postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine le 23 mai 2011, soit respectivement les 26 décembre 2012, 4 décembre 2012, 19 février 2016 et 19 avril 2022 ne sauraient fonder le droit à agir de PROMOGIM.

Pièces n° 8 à 13 de PROMOGIM

Le Collège a ainsi déjà rejeté une demande fondée sur une marque déposée postérieurement aux noms de domaine.

Annexe n° 9 - AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC - clousale.fr, Demande n° FR-2021-02653

(« Le Collège constate que le Requérent développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine <clousale.fr> sur sa marque de l'Union européenne « ClouSale »

numéro 018522004, enregistrée le 27 juillet 2021. Cependant, la marque « ClouSale » est postérieure à l'enregistrement du nom de domaine <clousale.fr>, enregistré le 12 février 2014. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société Cloumeo GmbH & Co. KG »)

En conséquence, PROMOGIM n'a pas d'intérêt à agir au vu des marques déposées postérieurement au nom de domaine promodim.fr.

2) Sur les droits invoqués par PROMOGIM

La société PROMOGIM invoque ses marques et noms de domaine antérieurs et soutient qu'il existerait un risque de confusion entre ses marques et le nom de domaine promodim.fr.

Suivant l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques, seul un droit de propriété intellectuelle peut être invoqué à l'appui d'une demande de transfert de nom de domaine.

En conséquence, seules seront prises en compte les marques antérieures à l'enregistrement du nom de domaine promodim.fr dans l'analyse des droits de propriété intellectuelle invoqués.

Sont susceptibles de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les noms de domaines qui créent un risque de confusion avec une marque antérieure.

En application de la jurisprudence de l'Union européenne, ce risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJUE, 11 novembre 1997, SABEL C-251/95, point 23).

De plus, le signe en cause doit être apprécié au regard des produits pour lesquels il sera utilisé ou des services qui seront fournis sous la marque. Plus le signe sera descriptif de ces produits ou services, moins il sera protégé. Les droits de propriété intellectuelle procurent un monopole d'exploitation uniquement à des signes clairement distinctifs des produits et services visés afin d'éviter de conférer à une personne un monopole sur des termes descriptifs, banals ou compris dans le langage courant. De tels éléments doivent en effet rester à la libre disposition de toute personne.

C'est dans cet esprit que l'INPI et les tribunaux ont pu juger qu'il n'y avait pas source de confusion entre des termes pourtant proches, dès lors que ces termes contenaient des éléments descriptifs.

A titre d'exemple :

Le TGI de PARIS a jugé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques VIVADECO et VIVE LA DECO :

(« L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Les deux signes en présence ont en commun, tant visuellement que phonétiquement, la première syllabe VI et les deux dernières DECO. Toutefois, il s'agit en l'espèce de publications relevant de la même spécialité dont il apparaît des éléments versés aux débats que les titres présentent souvent certaines similitudes sans que la clientèle ne se trompe. Or, la reprise de l'élément DECO, descriptif de l'objet de la publication, ne saurait engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. De même, il apparaît que les termes VIVE ou VIVA sont régulièrement utilisés dans les titres de journaux. En conséquence, l'expression VIVE LA DECO, outre qu'elle est associée au nom de l'éditeur BURDA, se distingue suffisamment du signe antérieur VIVADECO en ce que le second titre se présente sous forme de slogan et non sous forme de néologisme.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité des produits concernés,

les signes en cause pris dans leur ensemble ne présentent pas de similitudes telles qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

La société ÉDITIONS LARIVIERE sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre. »)
Annexe n° 6 - TGI Paris, 19-03-2009, n° 09/00822

L'INPI a décidé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques EURECAR et EUROPCAR.

(« CONSIDERANT que si les dénominations EURECAR et EUROPCAR des signes en présence, ont en commun les séquences d'attaque et finales phonétiquement et visuellement identiques

EUR et CAR, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu'en effet, le terme anglais CAR, aisément compris comme signifiant "automobile", apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu'il est susceptible de désigner leur objet ; qu'il n'est donc pas de nature à retenir l'attention du public ;

Qu'en outre, visuellement et phonétiquement, ces signes se distinguent par leur séquence d'attaque (EURE pour le signe contesté, EUROP pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales ([é] pour le signe contesté, [op] pour la marque antérieure), lesquelles ne sauraient être confondues ;

Qu'enfin, intellectuellement, la marque antérieure EUROPCAR fait référence à l'Europe, évocation totalement absente du signe contesté ;

Qu'il résulte de ces différences une impression globale distincte des dénominations en présence.

CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société opposante relatif à la "...forte renommée..." de la marque EUROPCAR, dès lors qu'elle n'a fourni aucun document de nature à prouver cette renommée ;

Qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle soit établie, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait toutefois avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des nombreuses et importantes différences précédemment relevées. ») Annexe n°7 - OPP 09-665/FBR

L'INPI a encore décidé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques CHATEAU DE FRANCE / CHATEAU LA FRANCE.

(« CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l'association des termes CHATEAU et FRANCE ;

Que toutefois, les signes en présence se différencient par leur élément central, à savoir l'article défini LA pour le signe contesté et la préposition DE pour la marque antérieure, engendrant ainsi des différences de structure et de sonorités ;

Que surtout, intellectuellement, le signe contesté désigne un château dénommé La France, alors que la marque antérieure évoque un château situé en France ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenus les arguments de l'opposant selon lesquels la marque antérieure, à l'instar du signe contesté, fait référence « ...au nom du château ou de la personne à qui il appartient... », dès lors que la préposition DE suivi du terme géographique France indique le lieu ou la provenance ;

Que ces différences conceptuelles associées aux dissemblances visuelles et phonétiques sont de nature à supplanter leurs éléments communs relevés par ailleurs ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que le terme CHATEAU, usuel dans le domaine viti-vinicole pour désigner une exploitation produisant du vin, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ; que de même, le terme FRANCE, pris individuellement, n'apparaît pas davantage distinctif au regard des produits en cause dont il indique l'origine géographique ;

Qu'il s'en suit, que les termes CHATEAU et FRANCE, compte tenu de leur caractère très faiblement distinctif, seront nécessairement perçus dans l'association qu'ils forment

respectivement avec les éléments LA et DE, selon la signification qui résulte des expressions CHATEAU LA FRANCE et CHATEAU DE FRANCE, prises dans leur ensemble.

CONSIDERANT que ne saurait prospérer l'argument de la société opposante relatif à la validité de la marque antérieure, qui ne peut être remise en cause que devant les juges du fond ;

Qu'en effet, s'il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur la validité d'une marque déjà enregistrée, cette question relevant de la seule compétence des tribunaux, il revient à l'Institut d'apprécier le degré de distinctivité des termes CHATEAU et FRANCE composant cette marque et repris dans le signe contesté, afin de déterminer l'existence ou non d'un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu'ainsi, la présence commune de l'association des termes CHATEAU et FRANCE, tous deux faiblement distinctifs, ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.) »

Annexe n° - 8 OPP 09-2236/CBO

C'est encore dans cet esprit que le Collège de l'AFNIC a récemment rejeté une demande de suppression du nom de domaine *vivelacar.fr* formulée par le titulaire de la marque antérieure

« VIVACAR ».

« Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, est titulaire de la marque antérieure « VIVACAR », exploitée pour des produits tels que « véhicules automobiles » ;

- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine antérieur <*vivacar.fr*> qu'il exploite pour proposer des offres de véhicules d'occasion en location avec options d'achat ;

- Le Requérant déclare que le nom de domaine <*vivelacar.fr*> est similaire à ses marques et noms de domaine antérieurs ;

- Le Requérant indique qu'il a « dès le 14 juin 2021, avant son activation, contacté [le Titulaire], afin de l'alerter sur le risque de confusion important résultant de l'exploitation de ce nom de domaine » ; cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette déclaration

- Le Titulaire produit plusieurs décisions de justice, rendues en matière d'appréciation de signes, pour contester la similarité entre les signes « VIVELACAR » et « VIVACAR » et écarter tout risque de confusion.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <*vivelacar.fr*> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté la preuve que le nom de domaine <*vivelacar.fr*> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 alinéas 1 et 2 du CPCE »

Annexe n° 14 - AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC *vivelacar.fr* Demande n° FR-2021-02555

Les décisions de l'AFNIC citées par la société PROMOGIM ne sont pas transposables au présent cas puisque les droits antérieurs revendiqués n'étaient pas descriptifs des services visés, contrairement au présent dossier.

Ainsi :

- JCDECAUX n'est pas descriptif de services de publicité,

- ICROMANIA n'est pas descriptif de services de jeux vidéo,

- ORZANGE n'est pas descriptif de services de télécommunication,

- CANALPLUS n'est pas descriptif de services de médias audiovisuels

- et YOOPLA n'est pas descriptif de services d'emplacement et communications publicitaires sur internet.

Au vu des décisions précitées, aucun risque de confusion n'existe entre les signes en cause

dans la présente affaire, à savoir PROMOGIM et PROMODIM car :

Sur les similitudes conceptuelles :

Les deux termes font expressément référence aux mots « promotion » et « immobilière » qui sont évidemment descriptifs dans le secteur de la promotion immobilière, secteur d'activité des sociétés PROMOGIM et PROMODIM.

Ainsi, la société PROMOGIM se présente (cf. sa requête page 1) comme une société « spécialisée dans la promotion-construction immobilière » :

Exposé des motifs

La société PROMOGIM GROUPE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 29 décembre 1986 sous le numéro 339 715 336, dont le siège social est situé 22 rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après dénommée la « **Requérante** ») est spécialisée dans la promotion-construction immobilière.

(Pièce 1 : Extrait Kbis PROMOGIM GROUPE)

(Pièce 2 : Extraits du site internet www.promogim.fr)

Par le terme « PROMOGIM », la société PROMOGIM entend faire directement référence à son activité de « PROMOTION IMMOBILIERE ».

Le public perçoit immédiatement les termes de Promotion et immobilière dans le signe PROMOGIM.

Par son action, PROMOGIM tente en réalité d'obtenir un monopole d'exploitation sur la juxtaposition des termes PROMOTION IMMOBILIERE, termes pourtant descriptifs pour le secteur immobilier. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle elle a déposé le 19 avril 2022 une nouvelle marque verbale « PROMOGIM ».

Pour autant, conceptuellement le public percevra les termes descriptifs de promotion et immobilière.

Sur les similitudes visuelles :

S'il est vrai que les deux signes sont composés d'un terme ayant une longueur identique, ces deux termes PROMODIM et PROMOGIM sont tous les deux des juxtapositions des termes PROMOTION, d'une part, et IMMOBILIERE, d'autre part comme il vient d'être expliqué.

Ces termes diffèrent en revanche sur la lettre comprise entre ces juxtapositions.

En outre, la quasi-totalité des marques PROMOGIM contient, outre le mot PROMOGIM, des éléments visuels dont il ne peut être fait abstraction.

PROMO – G – IM

PROMO – D – IM

Il ressort encore des extraits des sites internet et réseaux sociaux de PROMOGIM que c'est bien le signe semi-figuratif avec les couleurs bleues et rouges qui est utilisé.

Pièces n°35, 45 et 46 de la requérante

Les signes en cause diffèrent ainsi encore visuellement dans la mesure où les marques de PROMOGIM ne se limitent pas au terme PROMOGIM mais contiennent bien des éléments visuels de couleur bleue et rouge ainsi que des éléments verbaux complémentaires.

Sur les similitudes phonétiques :

Phonétiquement, les signes se distinguent par l'utilisation d'une consonne forte placée entre la juxtaposition des termes « Promotion » et « Immobilière », à savoir la consonne D pour le nom de domaine litigieux et la consonne G pour les marques antérieures invoquées.

En outre, les marques de PROMOGIM contiennent des termes complémentaires :

« L'immobilier résidentiel en France », « L'investissement résidentiel en France », « Le pouvoir de construire », ...

Sur les éléments dominants

Dès lors que le terme « PROMOGIM » est la juxtaposition des mots « promotion » et « immobilière », le mot PROMOGIM ne contient pas d'élément particulièrement dominant.

Au vu de l'ensemble de ces comparaisons, le risque de confusion peut être écarté entre les marques (pour la plupart semi-figuratives) de PROMOGIM, d'une part, et le nom de domaine,

PROMODIM, d'autre part. Il en va de même entre les noms de domaine antérieurs de PROMOGIM et le nom de domaine promodim.fr.

En conséquence, les conditions de l'article L. 45-2, à savoir que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle n'est pas remplie et la demande de PROMOGIM sera rejetée.

Du reste, l'absence de plainte de la société PROMOGIM depuis 2011 ou même d'action en annulation de la marque PROMODIM déposée en 2011 achève d'attester de l'absence de confusion entre les signes.

3) Sur l'intérêt légitime de PROMODIM et la bonne foi de PROMODIM

En tout état de cause, à supposer qu'il y ait une atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de PROMOGIM, la société PROMODIM dispose dans tous les cas d'un intérêt légitime (cf. 1.) d'exploiter le nom de domaine litigieux et agit de bonne foi (cf. 2) de sorte que la demande de PROMOGIM ne pourra qu'être rejetée.

Suivant les dispositions de l'article L. 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ; »

1. Sur l'intérêt légitime de la société PROMODIM

Suivant les dispositions de l'article R. 20-44-46 alinéa 1 du code des postes et des communications électroniques :

« 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. »

Au présent cas, la société PROMODIM justifie bien d'un intérêt légitime puisqu'elle exploite de manière continue depuis 11 années le nom de domaine promodim.fr pour offrir des services de vente de biens immobiliers à destination du public comme cela ressort du site :

[image]

Annexe n° 5

Pièce n° 34 de la requérante

Le Collège de l'AFNIC décide de manière constante, dans le parfait respect des dispositions de l'article R. 20-44-46 alinéa 1 du code des postes et des communications électroniques, de l'existence de l'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine lorsque des services sont exploités à partir du nom de domaine litigieux, comme c'est le cas en l'espèce.

Ainsi, à titre d'exemple :

Annexe n° 10 - AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC la-rochelle.fr, Demande n° FR-2013-00362

(« Au vu des pièces apportées, le Collège a constaté que le nom de domaine <la-

rochelle.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de services payants et gratuits notamment pour des services de publicité et des services d'informations touristiques sur la ville de La Rochelle. Le Collège a donc considéré que le Titulaire a un intérêt légitime. »)

Annexe n° 11 - AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC, passionbebe.fr, Demande n° FR-2020-01982 (« Le Collège a donc considéré que le Titulaire en proposant à la vente des produits dédiés à la jeune enfance sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <passionbebe.fr> justifiait d'un intérêt légitime. »)

Annexe n° 12 - AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC bulles-de-bien-etre.fr, Demande n° FR-2014-00555 (« Au vu des pièces déposées par le Requérant, le Collège a constaté que le Titulaire utilise le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens et/ou de services de soins et d'esthétique. Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <bulles-de-bien-etre.fr> justifiait d'un intérêt légitime. »)

Annexe n° 13 - AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC, chateauthierry.fr - Demande n° FR-2021-02515 (« Au vu des pièces apportées par le Titulaire, le Collège constate que le nom de domaine <chateauthierry.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de biens ou de services payants et gratuits et notamment pour des services de publicité en ligne, de personnalisation d'adresse URL sous la forme de sous-domaines, de délivrances d'adresses courriels...

Le Collège a donc considéré que le Titulaire a un intérêt légitime. »)

PROMODIM justifie ainsi bien d'un intérêt légitime du simple fait de l'exploitation de services de promotion immobilière sur son site web.

En tout état de cause, PROMODIM justifie encore d'un intérêt légitime pour les raisons suivantes :

- Le nom de domaine correspond à la dénomination sociale de PROMODIM depuis 2011

Le nom de domaine promodim.fr a été réservé par la société PROMODIM en 2011 après sa création ainsi que cela ressort de l'extrait WHOIS de l'AFNIC.

Ce nom de domaine a été choisi en 2011 par référence à ses associés comme il a été exposé en préambule.

Annexes n° 3 et 17

L'extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) des lundi 14 et mardi 15 mars 2011 atteste encore de la création de la dénomination PROMODIM.

Annexe n° 4 - BODACC – Extrait des lundi 14 et mardi 15 mars 2011

- PROMODIM a exploité durant 10 ans la marque PROMODIM

De plus, la société PROMODIM a exploité de manière continue et sans difficulté durant plus de dix années sa marque verbale PROMODIM qui a expiré l'an dernier.

Annexe n° 1 - Extrait base de marque INPI – marque verbale PROMODIM déposée le 25 mai 2011

- Les résultats de la requête GOOGLE montre enfin l'absence de toute référence au terme PROMOGIM.

Les résultats d'une requête GOOGLE démontrent qu'il n'existe pas de référencement à partir des termes « PROMOGIM ».

Annexe n° 5

Pièce n° 37 de la Requérante

□ Enfin, ainsi qu'il en a été dûment justifié ci-dessus, aucun risque de confusion n'existe entre les marques et noms de domaine antérieurs de PROMOGIM et le nom de domaine en cause.

En conséquence, la société PROMODIM justifie d'un intérêt légitime au vu :

- De l'exploitation depuis 11 années à partir du site web accessible au nom de domaine promodim.fr de services de promotion immobilière

- De l'exploitation de la dénomination sociale PROMODIM depuis 2011

- De l'exploitation de la marque verbale française PROMODIM durant 10 années depuis 2011

- Des résultats d'une requête Google à partir des termes PROMODIM

- De l'absence de risque de confusion

2. Sur la bonne foi de la société PROMODIM

Suivant les dispositions de l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques :

« 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 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 nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

– 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. »

Conformément aux dispositions II. Vi. B. Du Règlement : « Le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires, dans le respect du présent Règlement, et selon les dispositions prévues à l'article R 20-44-42 du code des postes et des communications électroniques. »

La requérante soutient que le nom de domaine déposé en 2011 aurait été réservé afin de profiter de la renommée de PROMOGIM, ce qui est vigoureusement contesté.

Au soutien de ses allégations, la Requêteur produit pour éléments de preuve :

- Des extraits INPI de ses marques (pièce n° 3 à 13)
- Des extraits Whois de ses noms de domaine (pièce n° 14 à 24)
- Sa mise en demeure (pièce n° 27)
- La réponse du conseil de PROMODIM (pièce n° 28)
- Le comparatif des abonnés sur le réseau social LinkedIn (pièce n° 35)
- Des articles de presse (pièce n° 39)
- Des prix remportés (pièces n° 40 à 44)
- Des résultats de moteur de recherche Google (pièces n° 37 et 46)

Or, aucun de ces éléments ne justifie que le titulaire du nom de domaine, PROMODIM ait entendu au jour du dépôt du nom de domaine promodim.fr, jour auquel il appartient notamment de se placer, profiter de la renommée de PROMOGIM.

En détail :

Les extraits INPI de sa marque et Whois de ses noms de domaine n'attestent pas d'une volonté de profiter de la renommée des termes PROMOGIM.

Pièces n° 3 à 24 de la requérante

La mise en demeure du conseil de PROMOGIM n'atteste pas plus d'une telle volonté de profiter de la renommée (nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, le courrier du conseil de PROMOGIM ne vaut aucunement preuve).

Le courrier du conseil de PROMODIM n'atteste pas plus d'une volonté de profiter de la renommée de PROMOGIM. Cette correspondance ne fait que répondre au courrier du conseil de PROMOGIM véhément (une demande particulièrement élevée de 100.000 € était formulée sans aucune preuve de préjudice). Ce courrier ne contient en outre aucune « menace » puisqu'il est uniquement rappeler à PROMOGIM qui a déposé des marques postérieurement à la marque

PROMODIM (PROMOGIM vient encore de déposer une marque verbale au mois d'avril 2022), qu'à suivre son raisonnement sur le risque de confusion, ses marques déposées

postérieurement seraient susceptibles d'annulation.

Page 18 sur 20

Pièces n° 27 et 28 de la requérante

Par ailleurs, le comparatif des abonnés LinkedIn effectué au 18 mai 2022, soit près de 11 années après la date de réservation du nom de domaine ne peut justifier de la volonté du titulaire du nom de domaine litigieux de profiter (d'autant plus au moment du dépôt du nom de domaine) de la renommée de PROMOGIM.

Pièce n° 35 de la requérante

Bien au contraire, le fait que la société PROMOGIM bénéficie uniquement de 20.605 abonnés sur le réseau social LinkedIn et 3.828 abonnés sur le réseau social FACEBOOK, pourrait même laisser penser de l'absence d'une renommée particulière de PROMOGIM.

Pièce n° 45 de la requérante

De plus, les résultats de recherche Google du 18 mai 2022 avec le terme « PROMODIM » justifient que PROMODIM ne cherche pas à profiter d'une quelconque renommée puisqu'aucun référencement n'est fait à partir des termes PROMOGIM. Aucun lien ne renvoie vers PROMOGIM.

Pièce n° 37 de la requérante

Enfin, les articles de presse et prix remportés se rapportent exclusivement à PROMOGIM. Ils ne permettent aucunement de justifier que PROMODIM aurait tenté de profiter de la renommée de PROMOGIM ou de se placer dans son sillage. Il en va de même des réseaux sociaux de PROMOGIM ainsi que de la recherche Google avec le terme « PROMOGIM ».

Pièces n° 39 à 43 et 45 et 46 de la requérante

En conséquence, la requérante échoue dans la preuve même d'une tentative par PROMODIM de profiter de la renommée de PROMOGIM que ce soit en 2011, au jour de la réservation du nom de domaine, ou durant ces 11 années et donc d'une mauvaise foi du titulaire du nom de domaine.

Et pour cause, le titulaire a agi de bonne foi. Le nom de domaine n'a jamais été déposé pour profiter de la renommée de la société PROMOGIM. Preuve en est que la société PROMOGIM soutient avoir appris l'existence de PROMODIM 11 années après sa création et le début de son activité.

Du reste, aucun risque de confusion n'existe entre les signes en cause, contenant des éléments descriptifs, ainsi qu'il a été dûment justifié ci-dessus (développements au titre des droits de propriété intellectuelle antérieurs de PROMOGIM, auxquels il est ici expressément fait renvoi).

En conséquence, à l'instar de la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire concernant le nom de domaine vivacar.fr au vu de la marque antérieure VIVELACAR, il est sollicité le rejet de la demande de PROMOGIM.

Enfin, à titre d'exemple, il sera rappelé que le collège a déjà jugé du rejet d'une demande de transfert de nom de domaine faute de preuve de la mauvaise foi :

Annexe n° 14 - AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC vivelacar.fr Demande n° FR-2021-02555

En Conclusion, il est sollicité le rejet de la demande de la société PROMOGIM GROUPE de transfert du nom de domaine promodim.fr à son profit, dès lors qu'il est dûment justifié qu'il n'y a pas de risque de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de PROMOGIM et qu'en tout état de cause, le titulaire du nom de domaine litigieux, la société PROMODIM, justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Enfin, très subsidiairement, à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que les arguments de la société PROMOGIM prospèrent, le nom de domaine sera supprimé et non transféré dans le respect des dispositions de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques.

Pour le titulaire du nom de domaine

LISTE DES PIÈCES

1. Extrait base de marque INPI – marque verbale PROMODIM déposée le 25 mai 2011
2. Extrait base de marque INPI – marque verbale PROMODIM déposée le 29 décembre 2021
3. Extrait Whois AFNIC – promodim.fr
4. BODACC – Extrait des Lundi 14 et mardi 15 mars 2011
5. Extrait du site web accessible à l'adresse promodim.fr
6. TGI Paris, 19-03-2009, n° 09/00822
7. OPP 09-665/FBR
8. OPP 09-2236/CBO
9. AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC - clousale.fr, Demande n° FR-2021-02653
10. AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC la-rochelle.fr, Demande n° FR-2013-00362
11. AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC, passionbebe.fr, Demande n° FR-2020-01982
12. AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC bulles-de-bien-etre.fr, Demande n° FR-2014-00555
13. AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC, chateauthierry.fr - Demande n° FR-2021-02515
14. AFNIC, DÉCISION DE L'AFNIC vivelacar.fr Demande n° FR-2021-02555
15. Règlement de la procédure SYRELI
16. Courriel officiel du 25 mai 2022
17. Statuts de la société PROMODIM à jour le 3/11/2016 »

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 des notices complètes de marques (*notamment les annexes 6 et 13*) et des extraits de base Whois (*notamment les annexes 15 et 16*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <promodim.fr> est quasi-identique :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « PROMOGIM » numéro 3509936 enregistrée le 28 juin 2007 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42 ;
 - La marque verbale française « PROMOGIM » numéro 4862380 enregistrée le 19 avril 2022 pour les classes 35, 36, 37 et 42.
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <promogim.com> enregistré le 16 juillet 2001 ;
 - <promogim.fr> enregistré le 23 juin 1999.

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 <promodim.fr> est quasi-identique à la marque verbale française antérieure « PROMOGIM » numéro 3509936 enregistrée le 28 juin 2007 et dûment renouvelée.

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**

Le Collège constate que :

- Le Titulaire, est la société PROMODIM, exerçant pour activité, depuis février 2011, toutes opérations de marchands de biens, réhabilitation, rénovation et la construction immobilière (*annexes 4 et 17 du Titulaire*) ;
- Le Requérant déclare que « *le titulaire du Nom de Domaine Litigieux, n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom « PROMODIM »* » ;
- Cependant, le Titulaire démontre qu'il a, le 25 mai 2011, déposé la marque verbale française « Promodim » numéro 3834153 pour les classes 36, 37 et 42, à ce jour expirée (*annexe 1 du Titulaire*) ; suite à un oubli de renouvellement et à l'expiration de cette marque, le Titulaire a enregistré la marque verbale « PROMODIM » numéro 4829733 le 29 décembre 2021 pour les classes 36 et 37 couvrant notamment le service de « *Construction* » (*annexe 2 du Titulaire*) ;
- Le Titulaire exploite le nom de domaine <promodim.fr> pour des services de promotion-construction immobilière de logements neufs (*annexe 34 du Requérant*).

Au vu des pièces apportées par les Parties, le Collège constate que le nom de domaine <promodim.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence la promotion-construction immobilière de logements neufs.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <promodim.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

Le Collège constate que :

- Le Titulaire invoque la prescription quinquennale de la demande SYRELI sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; cependant, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'applicabilité de ce texte à l'espèce ;
- Le Requérant, la société PROMOGIM GROUPE, immatriculée depuis le 29 décembre 1986 sous le numéro 339 715 336 au R.C.S. de Nanterre (*annexe 1 du Requérant*), est spécialisé dans la promotion-construction immobilière (*annexe 3 du Requérant*) ; le Requérant est cité dans divers articles de presse, parmi les promoteurs immobiliers français (*annexe 39 du Requérant*) ;
- Le Requérant est titulaire de marques composées du terme « PROMOGIM » et notamment de la marque « PROMOGIM » numéro 3509936 enregistrée le 28 juin 2007 et dûment renouvelée, couvrant notamment des services tels que « *Constructions (maisons individuelles, collectifs, collectifs intermédiaires, résidences principales ou secondaires). Promotion immobilière* » ;

- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <promogim.fr> et <promogim.com> ; il propose sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <promogim.fr> des services de promotion-construction immobilière de logements (*annexe 2 du Requérant*) ;
- Le nom de domaine <promodim.fr> a été enregistré le 23 mai 2011 par la société PROMODIM (*annexe 25 du Requérant*) ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur le terme « promodim » démontrent que les premiers sont en lien avec le Titulaire, la société PROMODIM et avec la société PROMODIM HOLDING, exploitant le site vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux (*annexe 37 du Requérant*) ;
- Le 11 avril 2022, le représentant du Requérant a adressé au Titulaire une lettre de mise en demeure afin d'obtenir, notamment, la cessation de l'utilisation du terme « PROMODIM » ainsi que la suppression ou la transmission du nom de domaine <promodim.fr> à son bénéficiaire (*annexe 27 Requérant*) ;
- Le 9 mai 2022, le Titulaire a répondu à la lettre de mise en demeure en refusant les demandes du Requérant aux motifs que « le signe PROMODIM est utilisé depuis près de 11 années sans qu'aucun conflit n'ait existé entre les parties jusqu'à ce jour », « l'élément dominant et distinctif dans les signes n'est pas le même » et qu'aucun préjudice n'est justifié par le Requérant ; cependant, le Titulaire propose notamment de « retirer la marque PROMODIM déposée le 29 décembre 2021 et déposer une marque figurative contenant un logo de PROMODIM qui ne ressemble pas aux logos de PROMOGIM » (*annexe 28 du Requérant*) ;
- Le conseil du Titulaire a informé, le 25 mai 2022, le Requérant que la société PROMODIM étant en train de « procéder à la modification du terme PROMODIM contenu dans sa dénomination sociale par un terme qui se différenciera du mot PROMODIM et en tout état de cause des termes PROMOGIM. La nouvelle dénomination vous sera communiquée dans un délai raisonnable de 15 jours ouvrés le temps de trouver et fixer cette nouvelle dénomination » (*annexe 16 du Titulaire*).

Le Collège a donc conclu que les pièces et arguments fournis par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire du nom de domaine <promodim.fr> justifiait d'un intérêt légitime tout en ne permettant pas d'apporter la preuve de sa mauvaise foi.

Le Collège a donc décidé que le nom de domaine <promodim.fr> respectait les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <promodim.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 11 juillet 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

