



DÉCISION DE L'AFNIC

silencio.fr

Demande n° FR-2013-00451

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Le 142

Le Titulaire du nom de domaine : Mme Sophie L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : silencio.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 juillet 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 4 juillet 2014

Bureau d'enregistrement : PLANET-WORK

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 septembre 2013 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéran.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 24 septembre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 septembre 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 octobre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <silencio.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. **(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 12 mai 2013 de la société Le 142 immatriculée le 10 février 2010 sous le numéro 520 040 114 au R.C.S. de Paris ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française «SILENCIO» numéro 11 3 807 312 déposée le 17 février 2011 par le Requéran, la société LE 142 pour les classes de produits ou services 9, 16, 20, 21, 25, 41 et 43 ;
- Copie du projet de décision de l'INPI statuant sur une opposition formée à l'encontre de l'enregistrement de la marque française « silencio » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 par Mesdemoiselles D. et L. ;
- Copie du projet de décision de l'INPI statuant sur une opposition formée à l'encontre de l'enregistrement de la marque française « SILENCIO HOTELS » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 209 par Mesdemoiselles D. et L. ;
- Copier-coller d'un extrait de résultat émis par un moteur de recherche mettant en avant le nom de domaine <silencio.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine silencio.fr est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, les tiers ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi .

Intérêt à agir :

Notre client , la société Le 142 est titulaire de l'enregistrement de la marque française SILENCIO no 3807312 déposée le 17 février 2011vous trouverez attaché copie du certificat d'enregistrement de la marque.:

Preuve de l'absence d'intérêt légitime:

Bien qu'ayant fait l'objet d'une opposition partiellement acceptée, le Titulaire détient une marque <silencio> enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 pour les classes de produits ou services 35, 38 et 39.

Le Collège a considéré dans une décision antérieure que le Titulaire du nom de domaine <silencio.fr> dispose d'un intérêt légitime. cependant le contenu du site silencio.fr ne vise en aucun les produits visés dans les classes 35,38 et 39 mais vise les services de la classe 43. nous rappelons que ces services ont été refusé à l'enregistrement à madame L. par l'INPI.

Mauvaise foi du titulaire :

Notre client a formé opposition no. 12-2086 à l'encontre de la demande de marque SILENCIO no. 3902208 et no. 12-2087 à l'encontre de la marque SILENCIO HOTELS no. 3 902 209 déposée par Sophie L. et Celine D.. Par les décisions de l'INPI du 26 septembre 2012, l'Office INPI rejette la demande d'enregistrement no. 12 3 902 209 notamment pour les services » de restauration (alimentation), hébergement temporaire, service de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservations de logement temporaires.

Après demande explicite de retrait de nom de domaine silencio.fr par courrier et Malgré cette décision de l'INPI, Mme Sophie L. n'a pas supprimé ni transféré le nom de domaine : silencio.fr, un site qui fait référence au domaine de l'hôtellerie ainsi qu'à la restauration.

Nous rappelons que l'INPI a rejeté l'enregistrement de la marque silencio hotels pour les services de restauration (alimentation et services de bars, réservation de logement temporaire et services hôteliers. Or le contenu du site silencio.fr concerne clairement ces produits et services. La titulaire du compte exploite donc le terme SILENCIO en rapport aux services visés dans la décision officielle de l'INPI que vous trouverez ci-jointe. vous trouverez également une impression d'écran nommé doc 1 ou l'en constate le contenu du site silencio.fr en rapport à hotellerie, bars et restauration.

Le Collège doit donc considérer que les éléments fournis permettent de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <silencio.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée de la société Le 142 titulaire de la marque SILENCIO (ci joint) en classes notamment 41 et 43 en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Par ailleurs la marque SILENCIO enregistrée par la société le 142 a été déposée le 17 février 2011 or le nom de domaine silencio.fr a été enregistré le 4 juillet 2011. soit postérieurement au dépôt de la marque de la société le 142 qui est donc antérieure.

Le Collège doit donc considérer que cet élément fourni permet de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <silencio.fr > principalement dans le but de profiter de la renommée de la société Le 142 titulaire de la marque SILENCIO (ci joint) en classes notamment 41 et 43 en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Nous sollicitons la suppression du nom de domaine silencio.fr ainsi que son transfert à notre client la société le 142 basé au 142 rue Montmartre, 75002 PARIS. ».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 septembre 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie du passeport de Mme Sophie L. ;

- Capture d'écran du récapitulatif de pages web pour la période du 27 août 2013 au 26 septembre 2013 et notamment de la page /les-brunchs-de-palaces-et-dhotels-de-luxe-a-paris/ ;
- Liste des 24 articles publiés du 13/07/2011, date de lancement de silencio.fr au 05/10/2011, date d'ouverture du Club ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « silencio » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 par Mesdemoiselles D. et L. pour les classes de produits ou services 35, 38 et 39 ;
- Courriel émanant du RESTAURANT GUY SAVOY à l'attention du Titulaire pour le remercier de l'article écrit à l'issue de son déjeuner chez ce dernier ;
- Messages parus sur des réseaux sociaux relatifs au Titulaire ;
- Article intitulé « COUP DE CŒUR DU MOIS : LE BLOG SILENCIO.FR » paru dans le magazine Cuisine + ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <silencio-club.com > ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <silencio.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Après une première décision du collègue en notre faveur le 11 mars 2013 (dossier FR-2012-00300), notre activité n'a pas changé.

Silencio.fr a été déposé le 4 juillet 2011 pour offrir aux internautes un webzine sur les hôtels de luxe et restaurants que nous avons pu tester. La publication de contenu est quasi quotidienne. Le nombre de visiteurs n'a cessé de croître, atteignant les 17000 visiteurs mensuels en moyenne (Pièce n°01).

La requérante exerce une activité différente, qui est l'exploitation de bar et club privé, ne se faisant pas sur internet. Celle-ci a débuté en octobre 2011, soit postérieurement à la mise en ligne de silencio.fr. A l'époque du dépôt du nom de domaine silencio.fr, la requérante n'avait pas débuté son exploitation.

Au 5 octobre 2011, 24 articles étaient déjà mis en ligne (Pièce n°02). Le 4 mars 2012, silencio.fr prenant de l'envergure, j'ai déposé « silencio » à titre de marque auprès de l'INPI. Malgré la procédure en opposition de la requérante, l'INPI a tranché et je suis bien titulaire des droits sur la marque silencio pour certaines classes. (Pièce n°03).

Je tiens à rappeler que je n'exploite ni hôtel, ni restaurant, mais bien mon droit à proposer aux internautes une publication en ligne sur les hôtels de luxe et restaurants que nous avons pu tester, entre autres nouvelles et publicités selon l'actualité de ces domaines, comme nous y autorisent les classes 35 et 38.

Encore une fois, nous n'exploitons pas d'établissements hôteliers, de bars ou de restaurants : nous écrivons sur eux. Un journaliste gastronomique n'est pas un restaurateur, tout comme une agence de presse qui écrit et fait la promotion de ses clients hôteliers n'exploite pas un hôtel.

L'argument de la mauvaise foi ne me semble pas justifié.

Les activités de Silencio.fr ne reposent pas sur une confusion dans l'esprit du lecteur, comme le prouvent sa notoriété toujours plus importante sur le plan national et international, les témoignages reçus de Chefs étoilés (Guy S. notamment, Pièce n°04), d'hôteliers, la reprise fréquente de nos

articles dans des revues de presse (Pièces n°05&06), notre sélection par la chaîne Cuisine +, qui soulignent le travail de recherches, de photographies, d'écriture et de publications de nouveautés sur une base quasi quotidienne. Tout cela est lié à notre travail quotidien et à notre relation de confiance intra personnelle avec les professionnels que nous rencontrons.

Le représentant de la requérante évoque une « demande explicite de retrait de nom de domaine silencio.fr par courrier », qui, après consultation de mon avocat, relevait plus d'une lettre d'intimidation que d'une mise en demeure officielle. Nous avons donc décidé de ne pas y répondre.

Si la requérante avait pris la peine de nous contacter durant ses deux dernières années (nos e-mails sont clairement indiqués), nous aurions pu lui expliquer d'où vient le nom de notre site et de nos marques: les hôtels de luxe et restaurants haut de gamme sont les endroits les plus apaisants que nous trouvons pour nous installer et écrire, la co-fondatrice du site étant atteinte d'une sclérose en plaques et en besoin régulier de silence.

Nous avons même été jusqu'à refuser l'invitation de certains Chefs nous invitant au Club Silencio lors de prestations événementielles pour respecter les activités respectives de chacun.

Ensuite, le règlement Syreli prévoit que le collège évalue si le nom de domaine objet du litige est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou des droits de la personnalité ».

Les conditions d'exploitation des marques respectives sont parfaitement distinctives. La comparaison de notre page d'accueil et de celle de la société requérante montre clairement qu'aucune confusion n'est possible (Pièce n°07). La requérante exerce une activité différente, qui est l'exploitation de bar et club privé, ne se faisant pas sur internet.

A titre indicatif et pour montrer à quel point nos activités sont distinctes, les statistiques fournies par Google Analytics sur l'année 2013 nous montrent que 1 requête (sur plus de 37000 mots clés recherchés) indiquait « silencio club ». Le visiteur a quitté immédiatement la page... avec un temps 0 de navigation (Pièce n°08).

Notre travail quotidien rejoint notre droit à jouir paisiblement de notre marque, sans pression récurrente de la société requérante, qui ne relève en rien des mêmes activités.

Au vu de ces éléments, la demande de transfert de silencio.fr n'est pas fondée et doit être rejetée. ».

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <silencio.fr> était identique à la marque française « SILENCIO » enregistrée le 17 février 2011 sous le numéro 11 3 807 312 par le Requéant, la société LE 142.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 a constaté que le nom de domaine <silencio.fr> est identique à la marque antérieure française « SILENCIO » enregistrée le 17 février 2011 sous le numéro 11 3 807 312 par le Requérant, la société LE 142.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société LE 142.

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 l'absence d'intérêt légitime

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire apporte la preuve qu'il utilise le nom de domaine dans le cadre d'une offre de services, par le biais d'articles de presse et de statistiques sur le nombre de visites du site ;
- Bien qu'ayant fait l'objet d'une opposition partiellement acceptée, le Titulaire détient une marque « silencio » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 pour les classes de produits ou services 35, 38 et 39.

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

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté :

- Le Titulaire détient une marque « silencio » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 pour les classes de produits ou services 35, 38 et 39 et notamment pour les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; agences de presses ou d'informations (nouvelles) etc. » ; suite à une opposition formée sur ladite marque, les services de « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; émissions radiophoniques ou télévisées » ont été exclus ;
- Le Requérant fournit un extrait des résultats d'un moteur de recherche sur le nom de domaine <silencio.fr> lesquels font apparaître des appréciations portant sur des hôtels et des restaurants ;
- Les éléments fournis par le Requérant sont des éléments d'informations « Votre webzine sur les hôtels de luxe, restaurants et bars d'hôtels à Paris et ailleurs » ne rentrant pas dans les classes de produits et services exclus par l'INPI.

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 <silencio.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéranr n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <silencio.fr> respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <silencio.fr> au profit du Requéranr.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 28 octobre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

