



DÉCISION DE L'AFNIC

lyonresto.fr

Demande n° FR-2013-00369

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MARS MEDIA

Le Titulaire du nom de domaine : La société RESTO

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lyonresto.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 décembre 2006

Date de renouvellement du nom de domaine : 5 décembre 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 5 décembre 2013

Bureau d'enregistrement : RESTO

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 mai 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 Requérant.
- 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 30 mai 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 juin 2013

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 1^{er} juillet 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lyonresto.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du BOPI 07/46- VOL.I page 63 publiant la demande d'enregistrement de la marque française « lyonresto.com » déposée le 8 octobre 2007 sous le numéro 07 3 529 393 par la société MARS MEDIA ;
- Extrait Kbis de la société MARS MEDIA immatriculée le 14 juin 2006 sous le numéro 490 512 183 au R.C.S. de Lyon et gérée par Monsieur K.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Nous vous faisons parvenir une demande de récupération du nom de domaine "lyonresto.fr", qui n'est actuellement pas exploité ; ce qui porte atteinte à notre société.

Nous détenons le nom de domaine "lyonresto.com" sur lequel nous vendons des prestations d'affichage publicitaires à nos clients restaurateurs.

Nos clients faisant régulièrement la confusion entre "lyonresto.com" et "lyonresto.fr", cela entraîne de gênant quiproquos quand ils souhaitent atteindre le site pour consulter le résultat de notre travail pour leur restaurant. L'amalgame se fait, à la fois devant un ordinateur mais également à l'oral. Ce qui est très gênant.

Dans un soucis de mieux servir nos clients, ainsi que pour écarter toute confusion auprès de ceux-ci ainsi que des internautes, nous faisons cette démarche de récupération du nom de domaine "lyonresto.fr". Rappel des faits :

Depuis février 2002, Monsieur Stéphane K. exerce une activité de recensement, de guide et de publicité de restaurants sur la région lyonnaise via le site HYPERLINK "<http://www.lyonresto.com>" www.lyonresto.com enregistré le 19 février 2002.

Fort de son succès, Monsieur K. a procédé le 14 juin 2006 à l'immatriculation de sa société Mars Media auprès du RCS de Lyon, laquelle exploite désormais le site internet HYPERLINK "<http://www.lyonresto.com>" www.lyonresto.com sous le nom commercial Lyon Resto.

Le nom « Lyon Resto » ayant acquis une certaine reconnaissance sur la région lyonnaise, puisqu'il compte aujourd'hui pas moins de 250. 000 visiteurs par mois, Monsieur K. a décidé d'en assurer la protection via l'enregistrement de plusieurs marques en 2007.

La société Mars Media est aujourd'hui titulaire de la marque figurative n°3512153 enregistrée le 9 juillet 2007 en classes 09, 35 et 42 :

La société Mars Media est également titulaire des marques françaises verbales « lyonresto.com » enregistrée sous le n° 3529393 en classes 09, 35 et 42 le 8 octobre 2007, « lyonresto » enregistrée sous le n° 3529391 en classes 09, 35 et 42, le 8 octobre 2007.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 juin 2013.

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

- Extrait Kbis du siège social de la société RESTO immatriculée le 4 février 1999 sous le numéro 421 656 455 au R.C.S. de Metz ;
- Extrait Kbis de l'établissement secondaire de la société RESTO immatriculée le 13 mai 2008 sous le numéro 421 656 455 au R.C.S. de Lille ;
- Notice complète de la marque figurative communautaire « Resto.be » déposée le 26 novembre 2003 sous le numéro 0746677 par la société DREAMINVEST ;
- Certificat d'enregistrement de la marque figurative française « Resto.fr » déposée le 25 juillet 2007 sous le numéro 3516185 par le Titulaire, la société RESTO ;
- Notice complète de la marque figurative française « Resto.fr » déposée le 25 juillet 2007 sous le numéro 3516185 par le Titulaire, la société RESTO ;
- Notice complète de la marque Benelux « Resto » déposée le 18 septembre 1998 sous le numéro 0644152 par la société DREAMINVEST ;
- Information détaillée sur la marque internationale « Resto » enregistrée le 27 août 2003 sous le numéro 002400224 par la société DREAMINVEST S.A. sous priorité de la marque Benelux « Resto » déposée le 18 septembre 1998 sous le numéro 0644152 par la société DREAMINVEST ;
- Présentation de l'audience d'un site internet entre le 1^{er} et le 31 mars 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« C'est à tort que la partie requérante indique que le site www.lyonresto.fr n'est pas exploité. Non seulement il est exploité, mais il redirige les utilisateurs vers la page lyonnaise du site général www.resto.fr Le site www.resto.fr brasse plus de 650.000 visiteurs par mois. La société

RESTO SARL a été créée le 29 janvier 1999. Le site web www.resto.fr est actif en France depuis 2000. La marque européenne «RESTO » n° 002400224 a été déposée le 04 octobre 2001 pour les classes 16, 35 et 41. La marque française (INPI) « RESTO.FR » n° 073516185 a été déposée le 25 juillet 2007 pour les classes 16, 35 et 41. Le site « LYONRESTO.FR » a été enregistré par RESTO SARL le 05 décembre 2006. A la même date, la SARL RESTO a enregistré «LILLERESTO.FR », «MARSEILLERESTO.FR », «METZRESTO.FR », «TOULOUSERESTO.FR », et ainsi de même pour l'ensemble des villes majeures de France. Tous ces sites internet sont actifs à ce jour.

L'actionnaire de RESTO est également celui de sociétés belges qui disposent depuis 2002 la marque Benelux « resto.be » et exercent les mêmes activités en Belgique par le biais du site www.resto.be depuis les années '90. Le site www.resto.com a été enregistré en 1995 et redirige la clientèle vers le site www.resto.fr Le requérant est, de parfaite mauvaise foi puisque, déjà en 2010, celui-ci avait fait parvenir à l'ensemble de la clientèle de la SARL RESTO un e-mail tout-à-fait calomnieux prétendant que LYONRESTO.FR lui faisait une concurrence déloyale et que c'était lui qui avait effectué le dépôt des marques et le nom de domaine. Il a fallu une intervention des Conseils des parties, et bien entendu une menace de dépôt de plainte avec éventuellement une demande de retrait du nom de domaine ainsi qu'une demande d'annulation de sa marque, pour que les choses se calment. Pendant plus de trois ans, la partie requérante a laissé les choses en l'état, et revient maintenant vers vous avec des accusations mensongères et non fondées. Au vu de l'antériorité de la création de RESTO SARL, de l'antériorité du dépôt des marques au niveau européen et français, et de l'antériorité des noms de domaine, de l'exploitation de l'activité et de l'ensemble des noms de domaine appartenant à la SARL RESTO, il y a non seulement lieu de rejeter la demande du requérant mais encore de transférer le nom de domaine www.lyonresto.com à la SARL RESTO. »

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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lyonresto.fr> est quasi-identique à la marque française « lyonresto.com » déposée le 8 octobre 2007 sous le numéro 07 3 529 393 par le Requérant, la société MARS MEDIA.

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

Le Collège a constaté que le nom de domaine <lyonresto.fr> a été enregistré antérieurement à la marque française « lyonresto.com », déposée le 8 octobre 2007 sous le numéro 07 3 529 393 par le Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <lyonresto.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 1^{er} juillet 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Pierre VASSOUT



Rapporteur :

Floriane DUEL

Titrage : nom de domaine antérieur