



DÉCISION DE L'AFNIC

sca.fr

Demande n° FR-2014-00671

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SCA GROUP HOLDING B.V.

Le Titulaire du nom de domaine : La société SMAKUS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sca.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 septembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 3 septembre 2014

Bureau d'enregistrement : SMAKUS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 mai 2014 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 20 mai 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 juin 2014.

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 17 juin 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sca.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et le Titulaire ne justifie pas « *d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

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

- Extrait du 1^{er} avril 2014 fourni en néerlandais et traduction anglaise, de la base de donnée du Trade Register of the Chamber of Commerce de la société SCA GROUP HOLDING B.V. immatriculée aux Pays Bas le 19 avril 1985 sous le numéro 33181970 ;
- Fiche de renseignement extraite le 7 mai 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société SCA HYGIENE PRODUCTS immatriculée le 10 décembre 2008 sous le numéro 509 395 109 au RCS de Bobigny ;
- Fiche de renseignement extraite le 7 mai 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société SMAKUS immatriculée le 7 février 2011 sous le numéro 530 124 049 au RCS de Paris ;
- Annonce n°1095 du Bodacc B n°20140079 du 23 avril 2014 relative à la société SMAKUS ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « SCA » numéro 569112 désignant la France, enregistrée le 19 décembre 1990 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21, 24 et 39 ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « SCA » numéro 569113 désignant la France, enregistrée le 19 décembre 1990 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21, 24 et 39 ;
- Extrait du 24 avril 2014 de la base Whois du nom de domaine <sca.com> enregistré le 8 novembre 1989 par la société suédoise SCA HYGIENE PRODUCTS AB ;
- Extrait du 7 mai 2014 de la base Whois du nom de domaine <sca.fr> enregistré le 3 septembre 2011 par le Titulaire ;
- Pages « About » et « Brands » fournies en anglais du site internet <http://www.sca.com> datées du 7 mai 2014 ;
- Page web vers laquelle renvoyait le nom de domaine <sca.fr> le 7 mai 2014 ;
- Résultats obtenus le 7 mai 2014 après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom de SMAKUS effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus le 7 mai 2014 après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées aux nom et prénom du gérant de SMAKUS effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus le 7 mai 2014 après une recherche sur les requêtes « SCA » et « « SCA » + SMAKUS » effectuée dans Google ;

- Echanges de courriels du 7 mars 2014 au 12 mars 2014 fournis en anglais avec traduction française, entre un tiers et le Titulaire sur la question de la vente du nom de domaine <sca.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. L'intérêt légitime du requérant

La société SCA GROUP HOLDING B.V. (ci-après « la requérante ») est une société de droit néerlandais (Annexe 1). La requérante appartient au groupe SCA, un des leaders mondiaux sur le marché des produits d'hygiène. Le groupe SCA, qui distribue des produits dans près de cent pays à travers le monde, jouit d'une grande renommée en France où il assure notamment la promotion des produits LOTUS, DEMAK UP, NANA, OKAY, TENA et TORK (Annexe 2).

Le nom de domaine <sca.com>, réservé le 8 novembre 1989, est exploité par le groupe SCA dans le cadre de son activité pour présenter l'ensemble de ses produits (Annexe 3).

La requête « SCA » sur le moteur de recherche google.fr référence le site www.sca.com comme première occurrence en première page des résultats de recherche (Annexe 4). Le site exploité sous le nom de domaine <sca.com> bénéficie ainsi d'une très grande visibilité sur Internet.

La dénomination SCA est également l'élément dominant et distinctif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société SCA HYGIENE PRODUCTS, filiale française du groupe SCA immatriculée au RCS de Bobigny depuis le 10 décembre 2008 (Annexe 5).

La requérante dispose de droits de marque sur la dénomination SCA au titre des marques internationales « SCA » n° 569112 et n° 569113. Ces marques en vigueur en France ont été déposées le 19 décembre 1990 et enregistrées en classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21, 24, et 39 (Annexe 6).

Le risque de confusion entre les marques SCA protégées en France au nom de la requérante et le nom de domaine <sca.fr> est évident, le nom de domaine en cause reprenant à l'identique les marques qui lui sont opposées.

Au regard de ce qui précède, la requérante a un intérêt légitime évident à engager la présente procédure.

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

Le titulaire mis en cause est la société SMAKUS, ainsi qu'en atteste les informations fournies par l'AFNIC sur son site Internet (Annexe 7).

Le nom de domaine <sca.fr> a été réservé par la société SMAKUS le 3 septembre 2011 (Annexe 7).

La société SMAKUS a été immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 530 124 049 le 7 février 2011 (Annexe 8). Elle a notamment pour activité l'édition Internet (Annexe 9).

L'article L. 45-2 du CPCE dispose que : « 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 (...) [s]usceptible 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 ».

L'article L. 45-6 du CPCE permet de demander la suppression ou la transmission d'un nom de domaine « lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ». Cet article prévoit que l'Office statue sur la demande de transmission ou de suppression selon une procédure contradictoire prévue par son règlement intérieur. Il s'agit de la procédure Syreli. C'est cette procédure qui est donc utilisée par la requérante.

L'absence d'intérêt légitime du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE : « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

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

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de

tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

Il s'agit d'une liste non exhaustive.

Or, une recherche sur la base de données des marques de l'INPI, interrogée par nom de titulaire (« SMAKUS »), montre que la société SMAKUS n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France portant sur la dénomination SCA ou une dénomination similaire. La même recherche effectuée avec le nom « Mathieu S. », gérant de la société SMAKUS, révèle que ce dernier n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France (Annexe 10).

En outre, le nom de domaine en cause ne fait l'objet d'aucune exploitation (Annexe 11). La société SMAKUS n'utilise donc pas le nom de domaine <sca.fr> dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

Par ailleurs, la requête associant le terme « SCA » au terme « SMAKUS » sur le moteur de recherche google.fr ne référence aucun site Internet établissant un lien quelconque entre la dénomination « SCA » et la société SMAKUS parmi les premières pages de résultats (Annexe 12). La société SMAKUS n'est donc pas connue sous la dénomination SCA ou un nom apparenté.

Le seul enregistrement du nom de domaine <sca.fr> par la société SMAKUS ne saurait caractériser un quelconque intérêt légitime.

C'est donc sans intérêt légitime que la société SMAKUS a procédé à la réservation du nom de domaine <sca.fr>, avec pour conséquence l'atteinte aux droits de la requérante sur ses marques « SCA ».

2.2. La mauvaise foi du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 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 :

-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. »

Il s'agit d'une liste non exhaustive.

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

En sa qualité de professionnel et, dans son cas, de professionnel de l'Internet, la société SMAKUS ne pouvait ignorer les droits de la requérante sur la dénomination SCA.

C'est donc en connaissance de cause que la société SMAKUS a procédé à la réservation du nom de domaine <sca.fr>, et ce alors qu'elle n'avait aucune intention de faire suivre cette réservation d'une exploitation, son seul objectif étant de procéder au transfert du nom de domaine concerné.

En effet, aucun site actif n'est exploité sous le nom de domaine <sca.fr> à ce jour (Annexe 11).

Cette absence d'exploitation s'inscrit par ailleurs dans la durée, le nom de domaine en cause ne faisant l'objet d'aucune exploitation depuis près de trois années.

Surtout, la société SMAKUS a été contactée aux fins de savoir si elle souhaitait procéder au transfert du nom de domaine <sca.fr> et à quel prix. La société SMAKUS a alors répondu que de multiples offres d'achat lui avaient été communiquées, et qu'au regard de l'intérêt suscité par le nom de domaine <sca.fr>, ainsi que des droits de marque de son titulaire, son transfert ne pouvait

être considéré qu'en contrepartie d'une somme importante (Annexe 13).

Il est ainsi démontré que la société SMAKUS n'a jamais eu l'intention d'exploiter, ou de faire exploiter, le nom de domaine <sca.fr>, mais a procédé à sa réservation dans un seul but lucratif. La mauvaise foi du titulaire mis en cause est d'autant plus caractérisée que ce dernier ne possède aucun droit de marque sur la dénomination concernée (Annexe 10).

Enfin, et comme établi précédemment, le groupe SCA auquel appartient la requérante jouit d'une très grande visibilité sur Internet. La réservation du nom de domaine <sca.fr> est donc susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'identité du titulaire du nom de domaine en cause.

La société SMAKUS est un professionnel de l'Internet qui ne peut prétendre en ignorer les règles. La société SMAKUS n'a pas agi de bonne foi, dans la mesure où son objectif n'a pas été de développer une activité sous le nom de domaine en cause, mais de bloquer sa réservation et de le revendre au plus offrant. De tels actes s'apparentent à du cybersquatting, et c'est en parfaite connaissance de cause que la société SMAKUS a agi de la sorte en violation de l'article L. 45-2 du CPCE.

Adopter une autre position reviendrait à cautionner qu'une personne dépourvue de tout intérêt légitime puisse réserver un nom de domaine, avec l'intention non de l'exploiter mais de le vendre. Cela irait à l'encontre de l'objectif imparti au législateur.

C'est pourquoi il est demandé que le nom de domaine <sca.fr> soit transmis à la requérante, personne morale ayant son siège social dans l'Union européenne, afin qu'elle puisse l'exploiter pour son site français.».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 juin 2014.

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

- Copie du recto de la carte nationale d'identité du gérant du Titulaire ;
- Page wikipédia dédiée à l'acronyme SCA ;
- Résultats obtenus le 8 juin 2014 après une recherche sur les requêtes : « SCA », « produit d'hygiène », « produit hygiène », « produits d'hygiène » et « produits hygiène » effectuée dans Google ;
- Résultats obtenus après une recherche sur la requête « SCA » effectuée dans la base societe.com ;
- Résultats obtenus le 8 juin 2014 après une recherche de marque « SCA » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Notification électronique du 1^{er} septembre 2011 de l'Afnic au Titulaire de génération de code d'autorisation pour le nom de domaine <sca.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société SMAKUS se voit reprocher d'avoir enregistré le nom de domaine « sca.fr » le 3 septembre 2011.

La requérante, la société SCA GROUP HOLDING B.V. n'établit pourtant pas qu'elle aurait des droits sur le nom « SCA », ni l'atteinte à ceux-ci. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas la preuve de la prétendue absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire.

Absence de droit de propriété intellectuelle de la requérante sur le nom « SCA »

L'absence de monopole de la requérante sur l'acronyme « SCA » :

« SCA » est un acronyme polysémique. Revêtant de multiples sens possibles, il ne fait pas, et ne

peut faire, l'objet d'un monopole d'exploitation qui serait réservé à la requérante.

« SCA » est d'ailleurs l'acronyme principalement connu en France pour « Société en Commandite par Actions » mais revêt également de nombreuses significations et correspond à de nombreuses marques déposées et raisons sociales de sociétés différentes de celle de la requérante.

La requérante affirme que SCA GROUP HOLDING B.V. jouirait d'une grande renommée en France. Hors ce sont les marques des produits dont SCA GROUP HOLDING B.V assure la promotion qui sont notoires bien que génériques pour certaines.

Il est à noter que la moitié des pièces produites par la requérante, à commencer par la pièce (Annex-2) visant à présenter les produits exploités par la requérante est en langue anglaise, ce qui n'est pas conforme au règlement de la procédure Syreli qui exige des documents en langue française (avec traduction certifiée le cas échéant). Il en est de même pour la pièce Annex-1 qui est en anglais (et néerlandais) et également pour la pièce Annex-3, détaillant le whois de « sca.com » en anglais et, qui plus est, indiquant comme titulaire « SCA Hygiene Products AB » qui ne correspond pas au nom de la requérante soit SCA GROUP HOLDING B.V.

Toute cette confusion et ces pièces irrecevables et/ou superflues montrent bien que la requérante tente dès le début de son argumentaire d'imposer sa légitimité par d'autres moyens que la revendication de droits de propriété intellectuelle qu'elle sait faible (nous y reviendront ultérieurement dans un argumentaire dédié sur l'absence de droit de la requérante sur l'acronyme « SCA »).

La requérante poursuit en indiquant qu'elle est titulaire du nom de domaine « sca.com », enregistré le 8 novembre 1989, laissant sous entendre qu'elle en est le titulaire depuis cette date afin de renforcer sa légitimité « historique ». Mis à part un extrait de la base whois faisant état de la date de création de « sca.com », rien ne prouve que la requérante est titulaire de « sca.com » depuis sa création. Hors, suite à des recherches effectuées sur le site de référence d'archives d'internet « archive.org », il apparaît que « sca.com » appartenait entre 1989 et Mai ou Juin 2001 à « SCA - Scientific Computing Associates ». Par ce sous entendu, la requérante tente d'occulter la fait qu'elle a procédé au rachat du nom de domaine « sca.com ».

Selon la capture des résultats de recherche Google pour la requête « SCA » fournie par la requérante (Annex-4), il est naturel que « sca.com » apparaisse comme la première occurrence à la requête « SCA » puisque cette requête est l'exacte description du nom de domaine www.sca.com et que l'extension de référence .com est favorisée pour l'indexation des résultats de recherche.

Il est intéressant de noter que la deuxième occurrence renvoi vers une page Wikipedia recensant 16 acronymes pour « SCA » et dont celui cité en 15ème position sous la description « Svenska Cellulosa Aktiebolaget » n'est pas celui de la requérante SCA GROUP HOLDING B.V., et ce, en dehors d'un classement par ordre alphabétique (Annexe1).

Plusieurs autres occurrences n'ayant aucun lien avec « SCA » et ne possédant pas un nom de domaine aussi pertinent pour Google, sont présentes en première page des résultats de recherche. L'annex-4 démontre donc que l'acronyme « SCA » est loin de faire principalement référence à la requérante.

Cependant, la capture en question fournie par la requérante (Annex-4) présente plusieurs irrégularités.

D'abord, la prétendue première occurrence faisant référence à la requérante est en langue anglaise (donc irrecevable). De plus, le nom qui apparaît dans cette occurrence est « Svenska Cellulosa Aktiebolaget » qui ne correspond pas au nom de la requérante soit SCA GROUP HOLDING B.V.

Ensuite, la requérante ne démontre pas que la recherche a été réalisée en navigation privée, c'est à dire sans la prise en compte de critères de personnalisation des résultats de recherche en fonction de l'historique Web notamment.

De plus, rien n'indique sur cette capture qu'il s'agit bien de la première page des résultats de recherche Google.

Ci-joint, une capture d'écran .JPG et .pdf (Annexe2) à la requête « sca » de la première page des résultats de recherche Google réalisée en navigation privée (mention du logo « anonyme » en haut

à gauche dans la barre des onglets) dans laquelle la première occurrence est « Sporting Club Angevin ».

Il aurait été plus significatif afin de démontrer la notoriété éventuelle de SCA GROUP HOLDING B.V. sur le moteur de recherche Google de considérer des mots clés réellement pertinents par rapport à son activité en tant que leader mondial tels que « produit d'hygiène, produits d'hygiène, produit hygiène, produits hygiène ». Aucune référence à SCA GROUP HOLDING B.V. ni aux marques qu'elle distribue, n'est associée à ces requêtes sur plusieurs pages de résultats et d'autres sociétés sont quand à elle présentées sur le moteur de recherche Google sur ces mots clés (voir pièce jointe Annexe3).

Le site www.sca.com n'est pas édité en langue française (anglais uniquement) ce qui démontre aisément le manque d'intérêt de SCA GROUP HOLDING B.V. de s'adresser au marché français via la dénomination « SCA », contrairement aux marques des produits que le groupe SCA GROUP HOLDING B.V. distribue dont les sites existent en langue française.

Une recherche effectuée sur societe.com recensant les sociétés françaises immatriculées au registre de commerce laisse apparaître pas moins de 1105 sociétés utilisant l'acronyme « SCA » dans leur dénomination sociale (pièce jointe Annexe4).

Il apparaît également sur la base de données de l'INPI qu'il existe 36 dépôts de marque « SCA » par différents titulaires (pièce jointe Annexe5).

Pour toutes ces raisons, l'argumentation de la requérante n'a aucune force ni fondement.

L'absence de droits de propriété intellectuelle sur le nom « SCA »

La requérante indique être titulaire des marques internationales « SCA » n°56911 et n°569113 du 19 décembre 1990, et couvrant des services en classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21, 24 et 39. Aucune des marques évoquées n'a été déposée en classe 38 pour des services de communication. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le nom a été enregistré afin de bloquer les activités en ligne de la requérante, ou de les bloquer en France (la requérante y exerçant, ainsi qu'elle l'indique dans sa demande).

S'agissant des marques n°56911 et n°569113, il est impérieux d'observer qu'il s'agit de marques figuratives. Ceci a pour conséquence que ce n'est pas le sigle « SCA » qui est protégé, mais sa stylisation à l'aide de procédés picturaux. Une marque verbale uniquement composée des trois lettres « SCA » aurait probablement été refusée à l'enregistrement en France. Il est à observer que le signe a été refusé dans d'autres pays et qu'à cet égard, le passif des marques qu'évoque la requérante est particulièrement explicite.

Ainsi la marque internationale n°569112 a fait l'objet de multiples refus :

- Refus total provisoire de protection pour Allemagne 1992-01-28 (Gazette 1992/1 du 1992-03-16)
- Refus total provisoire de protection pour Espagne 1992-03-04 (Gazette 1992/3 du 1992-05-15)
- Refus partiel pour Suisse 1992-06-02 (Gazette 1992/6 du 1992-08-14)
- Refus partiel pour Portugal 1992-06-03 (Gazette 1992/6 du 1992-08-14)
- Refus partiel pour Australie 2003-03-25 (Gazette 2003/7 du 2003-05-15)
- Refus partiel pour Chine 2003-06-23 (Gazette 2003/13 du 2003-08-07)
- Refus total provisoire de protection pour Estonie 2003-12-09 (Gazette 2003/25 du 2004-02-05)
- Refus partiel pour Grèce 2003-12-18 (Gazette 2004/1 du 2004-02-19)
- Refus total provisoire de protection pour Norvège 2003-12-29 (Gazette 2004/1 du 2004-02-19)

- Refus partiel pour Ukraine 2004-01-05 (Gazette 2004/1 du 2004-02-19)
- Refus total provisoire de protection pour Slovaquie 2004-01-08 (Gazette 2004/2 du 2004-03-04)
- Refus partiel pour Turquie 2004-01-19 (Gazette 2004/2 du 2004-03-04)
- Refus partiel pour Finlande 2004-02-20 (Gazette 2004/5 du 2004-04-15)
- Refus total provisoire de protection pour Singapour 2006-06-08 (Gazette 2006/26 du 2006-08-03)
- Refus total provisoire de protection pour Irlande 2006-07-03 (Gazette 2006/27 du 2006-08-10)
- Refus partiel pour Royaume-Uni 2006-07-07 (Gazette 2006/29 du 2006-08-24)
- Refus total provisoire de protection pour Ouzbékistan 2007-01-18 (Gazette 2007/4 du 2007-03-01)
- Refus partiel pour Chypre 2007-01-23 (Gazette 2007/5 du 2007-03-08)
- Refus total provisoire de protection pour République de Corée 2007-02-06 (Gazette 2007/7 du 2007-03-22)
- Refus total provisoire de protection pour Japon 2007-03-08 (Gazette 2007/11 du 2007-04-19)
- Refus partiel pour Bahreïn 2007-08-07 (Gazette 2007/33 du 2007-09-20)

De même que la marque internationale n° 569113 :

- Refus total provisoire de protection pour Allemagne 1992-03-03 (Gazette 1992/3 du 1992-05-15)
- Refus total provisoire de protection pour Espagne 1992-03-04 (Gazette 1992/3 du 1992-05-15)
- Refus partiel pour Suisse 1992-06-02 (Gazette 1992/6 du 1992-08-14)
- Refus partiel pour Portugal 1992-06-03 (Gazette 1992/6 du 1992-08-14)
- Refus partiel pour Australie 2003-03-25 (Gazette 2003/7 du 2003-05-15)
- Refus partiel pour Chine 2003-06-23 (Gazette 2003/13 du 2003-08-07)
- Refus total provisoire de protection pour Estonie 2003-12-09 (Gazette 2003/25 du 2004-02-05)
- Refus partiel pour Grèce 2003-12-18 (Gazette 2004/1 du 2004-02-19)
- Refus total provisoire de protection pour Norvège 2003-12-29 (Gazette 2004/1 du 2004-02-19)
- Refus partiel pour Ukraine 2004-01-05 (Gazette 2004/1 du 2004-02-19)
- Refus total provisoire de protection pour Slovaquie 2004-01-08 (Gazette 2004/2 du 2004-03-04)
- Refus partiel pour Turquie 2004-01-19 (Gazette 2004/3 du 2004-03-18)
- Refus partiel pour Finlande 2004-02-20 (Gazette 2004/5 du 2004-04-15)

Il ressort de cet examen que la requérante n'a aucun droit sur le sigle « SCA » en tant que tel, mais fait état de marques figuratives qui ne sont pas en tant que telles protégées. La requête ne concerne pas ici un nom mais un ensemble stylisé et distinct d'une marque verbale.

L'absence de monopole ni de droit de propriété intellectuelle de la requérante sur le nom « SCA » ainsi que le caractère non distinctif de la raison sociale « SCA GROUP HOLDING B.V. » ou du nom commercial évoqué « SCA HYGIENE PRODUCTS » est en soi suffisant pour rejeter la demande de la requérante, celle-ci ne démontrant pas d'intérêt légitime à agir.

L'absence de risque de confusion

La requérante évoque un risque de confusion entre les marques « SCA » et le nom de domaine « sca.fr ».

La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne est très claire depuis les années

1970 : la fonction essentielle de la marque est de protéger le titulaire contre les concurrents « qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque » (CJCE 3 juillet 1974, Hag I, aff. C-192/73, Rec. 731 et CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm, aff. C-16/74, Rec. 1183). L'atteinte à une marque ne se réalise donc que par l'usage d'un signe identique.

Dans la droite ligne de la jurisprudence communautaire, la nécessité de l'emploi d'un signe a été rappelée avec force par la Cour de cassation. Elle a affirmé clairement qu'un nom de domaine inemployé ne peut être considéré comme contrefaisant (Cass. Com., 13 déc. 2005, 13 déc. 2005, affaire « Locatour », Bull. civ. IV, n°254 ; PIBD 2006, n°824, III, p. 149 ; Contrats Conc. Consomm. 2006, comm. n°26 par M. Malaurie-Vignal ; D. 2006, 64, note C. Manara ; JCP éd. E 2006, 1234, note C. Caron ; CCE 2006, comm. n°21 par C. Caron ; D.2006, 2930, obs. Y. Picod ; Propr. indust. 2006, comm. n°15 par P. Tréfigny, et n°26 par J.- P. Viennois ; Légipresse 2006, n°231, III, p. 81, note M.-E. Haas ; Propr. intell. 2006, n°19, chron. A Bouvet, p. 128 ; RLDI 2006/13, p. 9, note F. Sardain et 2006/12, n°347, obs. L. Costes ; Gaz. Pal. 16-20 avr. 2006, p. 34, note V. Brunot ; Petites Affiches, 24 avril 2007, n°82, p. 9 et p. 12, note PM ; PIBD 2006, n°824, III, 149). Elle en a pareillement jugé ainsi à propos d'une marque notoire (Cass. com., 20 fév. 2007, D. 2007, AJ, 794, note C. Manara ; Petites Affiches, n°130, 30 juin 2008, p. 14, obs. P. Mozas).

Faute d'usage actuel de « sca.fr », le risque de confusion n'existe pas.

L'intérêt légitime de la société SMAKUS

L'intérêt légitime de SMAKUS lors de l'enregistrement de « sca.fr » a déjà été démontré auprès de l'AFNIC puisque celle-ci a attribué à SMAKUS ce nom de domaine faisant partie des termes réservés par l'AFNIC et libérés au 1er juillet 2011 après examen préalable (Annexe6).

La légitimité de la société SMAKUS ne saurait donc être remise en question.

La requérante n'apporte pas la preuve que le nom de domaine « sca.fr » n'a jamais été exploité comme elle le prétend ni qu'il n'existe aucun lien entre SMAKUS et le terme « SCA » puisque l'Annex-12 présente la quasi-totalité des résultats de recherche dans d'autres langues que le français, cette pièce étant irrecevable.

De plus, il a été maintes fois observé dans des procédures contentieuses relatives à des noms de domaine correspondant à des acronymes qu'ils ne violent pas les règles d'enregistrement (Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D 2000-1202 ; Williams, Babbitt & Weisman, INC. v. Ultimate Search, NAF n°98813).

Dans le cas des noms de domaine de trois lettres, la jurisprudence est à cet égard constante : il existe un grand nombre de décisions rendues en défaveur du demandeur s'appuyant sur une marque de trois lettres, l'intérêt légitime des tiers à enregistrer des noms de domaine de trois lettres ayant été reconnu (voir par exemple, Phillippe Te. v. Telepathy, Inc, NAF n°FA94355 (pas d'exclusivité sur DAF) ; Transcontinenta1 Records, Inc v. Campana LLC, centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2002-0105 (pas d'exclusivité sur LFO) ; Front Range Internet, Inc v. Murphy, NAF n°FA14231 (pas d'exclusivité sur FRI) ; RMT, Inc v. Domain Finance Ltd, NAF n° FA313834 (pas d'exclusivité sur RMT) ; Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2002-0105 (pas d'exclusivité sur SYR) ; Michael W. v RareNames, Inc. c/o RareNames, NAF n°1237607 (pas d'exclusivité sur W2B) ; ACE Limited v. WebMagic Ventures, NAF n°1143448 (pas d'exclusivité sur ACE) ; Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D20008- 0055 (pas d'exclusivité sur KPN) ; Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2010-1338 (pas d'exclusivité sur BSF) - cette liste n'est pas exhaustive).

Il en a pareillement été jugé dans le cas de marques françaises (Kis v. Anthing.com Ltd, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2000-0770 (pas d'exclusivité sur KIS)).

Dans certaines de ces décisions est observé qu'il existe des centaines sinon des milliers, de personnes ou d'entités qui pourraient utiliser ce nom à travers le monde en raison des significations très variées que peuvent avoir ces noms.

De la même façon, dans sa jurisprudence le Collège de l'AFNIC a refusé le transfert du nom <fux.fr> au titulaire de la marque semi-figurative qui en faisait la demande (décision FR00159).

Mais aussi lors d'autres décisions Syreli refusant le transfert d'un nom de domaine de 3 lettres: « moc.fr », « avn.fr », « pcr.fr », « mny.fr » sans même, pour certaines, que le titulaire n'ait répondu à la procédure Syreli.

Non seulement la société SMAKUS a un intérêt parfaitement légitime à détenir le nom de domaine <sca.fr>, mais elle est de bonne foi.

La bonne foi de la société SMAKUS

Au sujet de la tentative de rachat du nom de domaine du titulaire « sca.fr » par la requérante, il est important de souligner que celle-ci s'autorise à produire un échange d'emails (Annex-13) pourtant marqué comme strictement privé et confidentiel, ce qui montre bien sa volonté de manipuler et d'influencer le collège de l'AFNIC par tous moyens.

Ainsi, sauf erreur de la part de SMAKUS, et après entretien avec son conseil, il apparaît que le comportement du cabinet CASALONGA pourrait, sous réserve d'analyse complémentaire que SMAKUS n'hésitera pas à solliciter, s'être rendu responsable de recel d'abus de confiance.

SMAKUS réserve a cet égard l'intégralité de ses droits compte tenu de l'abus dont elle a été victime, à l'instigation de sa cliente, et qui a constitué à approcher le titulaire de « sca.fr » par un tiers complice en évoquant un rachat de ce nom de domaine, pour, au final, accuser ce titulaire d'avoir indument enregistré ce même nom de domaine.

Il est également important de préciser que de telles stratégies pernicieuses -consistant à émettre une offre à un titulaire pour ensuite présenter celui-ci comme un cybersquatteur parce qu'il y donne suite - sont connues et ont déjà été sanctionnées comme telles, à propos de noms de domaine de trois lettres comme en l'espèce (NAF n° 1143448, <ace.corn> ; Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2006-1445, <uob.com> ; NAF n°1144016, <ace.us> ...) ou à propos d'autres noms (Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2001-0897, <emonkey.com>, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2003-0406, <bimbo.biz>, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2004-0047,<carsales.com>, Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, D2005-0371, <vitalis.com>...).

Cette liste non exhaustive de décisions rendues en défaveur des titulaires de marques ayant procédé de cette manière déloyale - décisions sanctionnant parfois le requérant pour « reverse domain name hijacking » - montre que ce procédé utilisé par la requérante n'est pas nouveau.

De la même manière, la requérante s'affranchi de nouveau du règlement Syreli imposant la production de pièces exclusivement rédigées en français (ou par traduction certifiée) puisque l'échange d'emails en question est en anglais. Ainsi, l'argument principal de la requérante alléguant de la mauvaise foi du titulaire s'appui sur des éléments non pertinents, irrecevables et indument acquis.

Néanmoins, SMAKUS confirme avoir reçu une proposition de rachat du nom de domaine « sca.fr » par email.

Par ce message, la requérante a sollicité SMAKUS afin de lui racheter le nom de domaine <sca.fr>. La société SMAKUS attire d'ailleurs l'attention de l'AFNIC sur le fait que la demande de rachat est émise par la requérante, et non l'inverse comme elle voudrait le faire croire par ses allégations fantaisistes de cybersquatting, de plus sur la base de marques non établies.

Il est intéressant de remarquer que la société ayant effectué la demande de rachat n'est pas la requérante elle-même ni son conseil CASALONGA mais une société, Kallard Group, qui propose notamment des services d'achats défensifs de noms de domaine et d'enrichissement du portefeuille de noms de domaine de leurs clients. C'est-à-dire des services que SMAKUS propose aussi à ses clients en tant que bureau d'enregistrement et que la requérante considère comme du

cybersquatting et de la mauvaise foi.

La requérante est active sur le second marché des noms de domaine puisqu'elle mandate la société Kallard Group qui semble parfaitement connaître les pratiques d'identification de titulaires de noms de domaine et l'envoi spontané de demandes de rachats ciblés et non équivoques.

Il apparaît également que la requérante a déjà procédé au rachat de « sca.com » comme évoqué précédemment.

La société SMAKUS a naturellement donné suite à l'invitation à entrer en pourparlers formulée par la requérante (et non l'inverse) et ce de manière passive et conditionnelle, ne démontrant aucune volonté de SMAKUS de céder « sca.fr » tout en rappelant que les cessions de noms de domaine sont courantes et tout à fait légales.

Les écrits de la requérante sont particulièrement explicites. Ce qu'elle critique, ce n'est finalement pas l'enregistrement en tant que tel, bien qu'elle essaie de le faire croire... mais son prix potentiel de revente, dans le cas non avéré ou SMAKUS pourrait considérer une cession.

Il apparaît clairement que la requérante est consciente de la faible portée de ses droits de propriété intellectuelle et de sa faible légitimité puisqu'elle propose de racheter le nom de domaine « sca.fr », sans revendication particulière ni menace juridique préalable, et ce, en espérant pouvoir s'en acquitter pour une faible contrepartie financière. Comme cela ne se passe pas comme elle le souhaite, elle décide de lancer une procédure à faible cout, Syreli, en instrumentalisant l'AFNIC pour tenter de s'approprier le nom de domaine « sca.fr » à un cout très faible.

La requérante démontre ainsi qu'elle a engagé la présente procédure dans le but de capturer le nom de domaine par des moyens artificiels. Votre Collège ne saurait être trompé par cette manœuvre.

En conclusion, la société requérante n'apporte pas la preuve de ses droits, ni celle de l'atteinte à ceux-ci, ni aucunement en quoi la société SMAKUS n'aurait pas d'intérêt légitime et serait de mauvaise foi. En revanche, le titulaire SMAKUS démontre son intérêt légitime et sa bonne foi. Le Collège de l'AFNIC ne pourra que rejeter la demande de la requérante.

Fait pour valoir ce que de droit le 10 juin 2014,

Pour la SARL SMAKUS, M. Mathieu S., gérant ».

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française... le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents fournis dans d'autres langues. [...] ».

Le Collège a constaté que des éléments apportés par le Requéran n'étaient pas fournis en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. 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 <sca.fr > était identique aux marques internationales semi figuratives « SCA » désignant la France, enregistrées le 19 décembre 1990 par le Requérant et régulièrement renouvelées pour les classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21, 24 et 39 sous les numéros 569112 et 569113.

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

iii. 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 <sca.fr > est identique aux marques internationales semi figuratives antérieures « SCA » désignant la France, enregistrées le 19 décembre 1990 par le Requérant et régulièrement renouvelées pour les classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21, 24 et 39 sous les numéros 569112 et 569113.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société SCA GROUP HOLDING B.V.

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 du Titulaire

Au vu des pièces fournies par le Requérant et le Titulaire, le Collège a constaté :

- Qu'aucune activité ni marque du Titulaire ne sont en lien avec le nom de domaine <sca.fr> ;
- Le Titulaire n'apporte ni éléments relatifs à son projet, ni informations relatives à l'utilisation du nom de domaine <sca.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société SCA GROUP HOLDING B.V. est propriétaire des marques internationales semi figuratives antérieures « SCA » désignant la France, enregistrées le 19 décembre 1990 et régulièrement renouvelées pour les classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21, 24 et 39 sous les numéros 569112 et 569113 ;
- Le nom de domaine <sca.fr> est identique à la composante verbale des marques « SCA » ;
- Le Requérant ne démontre pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur du fait du nom de domaine <sca.fr> ;
- La page vers laquelle renvoie le nom de domaine <sca.fr> montre que le nom de domaine est inactif ;
- Le Requérant invoque la mauvaise foi du Titulaire en indiquant que le nom de domaine <sca.fr> n'a jamais été exploité et que le Titulaire, démarché par un tiers pour le compte du Requérant, est prêt à vendre le nom de domaine ;
- Le Titulaire invoque sa bonne foi en indiquant que le nom de domaine <sca.fr> correspond à un acronyme polysémique qui ne nuit aux droits d'aucun tiers.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes pour permettre d'apporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <sca.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 17 juin 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

