



## DÉCISION DE L'AFNIC

**sma.fr**

**Demande n° FR-2014-00699**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société SMABTP

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Naël B.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : sma.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 avril 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 27 avril 2014 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 27 avril 2015

Bureau d'enregistrement : EXCEPTIONNEL

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 juin 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 24 juin 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 juillet 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 22 juillet 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sma.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 Kbis du 27 janvier 2014 de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée le 12 juin 2002 sous le numéro 775 684 764 au R.C.S. de Paris ;
- Informations du 26 mai 2014 du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société DOTLIA immatriculée le 10 juin 2009 sous le numéro 512 856 378 au RCS de Paris ayant pour noms commerciaux « EXCEPTIONNEL, BACKORDERS, YOUENJOY, MELODIST, MELODISTE, PREMIUMDN » ;
- Certificat de renouvellement du 8 octobre 2007 de la marque française « SMA » numéro 97 708 002 enregistrée le 9 décembre 1997 par la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « SMA » numéro 1504099 enregistrée le 19 décembre 1988 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour la classe 36 ;
- Publication au BOPI 09/09 VOL.II de la déclaration de renouvellement du 18 décembre 2008 de la marque française semi figurative « SMA » numéro 1504099 enregistrée le 19 décembre 1988 par le Requérant pour la classe 36 ;
- Certificat de renouvellement du 18 décembre 2008 de la marque française semi figurative « SMA BTP » numéro 1504100 enregistrée le 19 décembre 1988 par le Requérant pour la classe 36 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « SMA » numéro 13 4 037 150 enregistrée le 3 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « SMA ASSURANCES » numéro 13 4 037 136 enregistrée le 3 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « SMA ASSURANCES » numéro 4040974 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « SMA ASSURANCES » numéro 4040975 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 41 ;

- Publication au BOPI 14/16 VOL.II du 18 avril 2014 des enregistrements effectués sans modification par rapport aux demandes publiées de marques françaises numéros 4040974 et 4040975 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « SMA COURTAGE » numéro 13 4 037 144 enregistrée le 3 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « SMA COURTAGE » numéro 4040966 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Publication au BOPI 14/20 VOL.II du 18 avril 2014 des enregistrements effectués avec modification par rapport aux demandes publiées de marques françaises « SMA COURTAGE » numéros 4040966 et 4040969 ;
- Publication au BOPI 14/20 VOL.II du 18 avril 2014 fournie en noir et blanc de la publication complémentaire des marques françaises en couleurs « SMA COURTAGE » numéro 4040966 et « SMA » numéro 4040976 ;
- Notice complète de la marque française « SMA COURTAGE » numéro 4040969 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « SMA SA » numéro 13 4 037 140 enregistrée le 3 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « Défi SMA » numéro 13 4 014 789 enregistrée le 24 juin 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi figurative « DEFI SMA AUTOUR DU MONDE 2013 - 2014 » numéro 13 4 014 792 enregistrée le 24 juin 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi figurative « DEFI SMA AUTOUR DU MONDE 2013 - 2014 » numéro 13 4 014 791 enregistrée le 24 juin 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36 et 41 ;
- Certificat de renouvellement du 27 mai 2013 de la marque française « SMA GESTION » numéro 03 3 248 450 enregistrée le 30 septembre 2003 par la société SMA GESTION pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française « SMA » numéro 4040979 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « SMA » numéro 4040976 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « SMA SA » numéro 4041001 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « SMA SA » numéro 4041002 enregistrée le 18 octobre 2013 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37 et 41 ;
- Publication au BOPI 14/20 VOL.II du 16 mai 2014 des enregistrements effectués avec modification par rapport aux demandes publiées de marques françaises « SMA » numéros 4040976 et 4040979, « SMA SA » numéros 4041001 et 4041002 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 16 mai 2014 à la requête du Requérant pour constater que le nom de domaine <sma.fr> est déjà déposé et non exploité par son Titulaire ;
- Extrait du 10 juin 2014 de la base Whois du nom de domaine <sma.fr> enregistré sous diffusion restreinte par le Titulaire le 27 avril 2011 ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 10 avril 2014 envoyé à l'Afnic ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 11 avril 2014 concernant le nom de domaine <sma.fr> ;
- Rapport global de trafic du site du Requérant pour les périodes de mars à mai 2014 ;
- Courrier recommandé et courriel du 6 mai 2014 envoyés au Titulaire le mettant en demeure de transférer le nom de domaine <sma.fr> au Requérant ;
- Courrier recommandé du 9 mai 2014 envoyé par le Titulaire au Requérant lui demandant de cesser définitivement les sous-entendus concernant ses activités ;

- Arrêt de la Cour d'appel de Versailles 14<sup>ème</sup> chambre du 5 septembre 2001, SNC Laboratoires Garnier & CieC/ Jacques G. ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 2<sup>ème</sup> section du 29 octobre 2010, SNCF / Benoît M. ;
- Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 8 janvier 2001, Société anonyme Française du Radiotéléphone (SFR) C/ Société Espace Télécommunications Equipement (ETE).

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« I. INTERET A AGIR DE LA SOCIETE SMABTP

Conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, justifie de son intérêt à agir, le titulaire de marques identiques et/ou similaires au nom de domaine litigieux (AFNIC, 23 avril 2012, FR-2012-00049, decathlon.re et 28 avril 2014, FR-2014-00618, collissimo.fr).

La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) est une société d'assurance leader dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, acteur majeur des assurances de personnes (Pièce n°1) qui bénéficie d'une grande notoriété du fait de l'exercice ancien et constant de son activité depuis 1899 (Pièces n°1, 26 et 27).

Outre son activité exercée sous le signe phare SMA, elle est titulaire de nombreuses marques françaises et communautaires et notamment :

- La marque SMA n° 97 708 002 déposée le 9 décembre 1997 et renouvelée le 8 octobre 2007 (Pièce n°2) ;
- La marque SMA n° 1 504 099 déposée le 19 décembre 1988 et renouvelée le 18 décembre 2008 (Pièce n°3) ;
- La marque SMA BTP n° 1 504 100 déposée le 19 décembre 1988 et renouvelée le 18 décembre 2008 (Pièce n°4) ;
- La marque SMA n° 13 4 037 150 déposée le 3 octobre 2013 (Pièce n°5) ;
- Les marques SMA n° 13 4 040 979 et n° 13 4 040 976 déposées le 18 octobre 2013 (Pièces n°22 et 25) ;
- La marque SMA ASSURANCES n° 13 4 037 136 déposée le 3 octobre 2013 (Pièce n°6) ;
- Les marques SMA ASSURANCES n° 13 4 040 974 et n° 13 4 040 975 déposées le 18 octobre 2013 (Pièce n°7 et 8) ;
- La marque SMA COURTAGE n° 13 4 037 144 déposée le 3 octobre 2013 (Pièce n°9) ;
- Les marques SMA COURTAGE n° 13 4 040 966 et n° 13 4 040 969 déposées le 18 octobre 2013 (Pièces n°10 et 11) ;
- La marque SMA SA n° 13 4 037 140 déposée le 3 octobre 2013 (Pièce n°12) ;
- Les marques DEFI SMA n° 13 4 014 789, 13 4 014 792 et 13 4 014 791 déposées le 24 juin 2013 (Pièces n°13, 14 et 15).

D'autres sociétés de son Groupe sont également titulaires de marques comprenant le signe phare SMA telles que notamment la marque SMA GESTION n° 03 3 248 450 déposée le 30 septembre 2003 en classe 36 par la société SMA GESTION et renouvelée le 27 mai 2013 (Pièce n°16).

La société SMABTP a appris que le 27 avril 2011 le nom de domaine sma.fr, qui reprend à l'identique la dénomination verbale de ses marques SMA, a été enregistré au nom de Monsieur Naël B. à l'adresse [adresse] (Pièce n°17).

Ce nom de domaine est identique et similaires à ses marques.

Par courrier en date du 6 mai 2014, la société SMABTP a sollicité Monsieur B. afin d'obtenir le

transfert volontaire du nom de domaine sma.fr (Pièce n°18).

Le 9 mai 2014, Monsieur B. a reconnu l'existence de nombreux droits antérieurs composés de la dénomination SMA. Toutefois, il a refusé toute discussion sur le transfert du nom de domaine sma.fr (Pièce n°19).

Par conséquent, il est indéniable que la société SMABTP dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure Syreli.

## II. SUR L'ATTEINTE AUX DROITS DE MARQUE DE LA SOCIETE SMABTP

Conformément à l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle tels que des droits de marque sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

A titre d'exemple, il a été précédemment retenu par l'AFNIC que :

- Le nom de domaine decathlon.re est identique aux marques antérieures DECATHLON et qu'il portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant (AFNIC, 23 avril 2012, décision FR-2012-00049, decathlon.re) ;

- Le nom de domaine collissimo.fr est quasi-identique aux marques antérieures COLISSIMO et qu'il portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant (AFNIC, 28 avril 2014, FR-2014-00618, collissimo.fr) ;

- Le nom de domaine cic-espaceclient.fr est similaire à la marque antérieure CIC et qu'il portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant (AFNIC, 28 avril 2014, FR-2014-00611, cic-espaceclient.fr) ;

- Le nom de domaine vente-prive.fr est similaire à la marque antérieure VENTE PRIVEE.COM et qu'il portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant (AFNIC, 28 août 2012, FR-2012-00130, vente-prive.fr).

Le nom de domaine sma.fr a été réservé le 27 avril 2011, date à laquelle la société SMABTP était déjà titulaire de plusieurs marques SMA (cf. Pièces n°2, 3, 4).

Monsieur B. a donc procédé à l'enregistrement du nom de domaine sma.fr en fraude des droits de la société SMABTP et la simple consultation des bases de données de l'INPI lui aurait permis de s'en rendre compte.

Il a commis une reproduction et une imitation des marques SMA de la société SMABTP sanctionnable en vertu des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le nom de domaine sma.fr a été successivement renouvelé le 27 avril 2012, 2013 et 2014, dates auxquelles la société SMABTP a continué à étoffer son portefeuille de marques SMA (cf. Pièces n°5, 22, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 25 ; 13, 14, 15)

Le renouvellement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux marques de la société SMABTP en ce qu'il crée un risque de confusion pour le public.

En outre, le nom de domaine sma.fr n'est pas exploité (Pièce n°20) de sorte que le principe de spécialité du droit des marques doit être écarté puisqu'aucune activité ne peut être prise en compte concernant le nom de domaine.

Le nom de domaine sma.fr porte indiscutablement atteinte aux droits de marque de la société SMABTP.

### III. SUR L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME SUR LE NOM DE DOMAINE ET SUR LA MAUVAISE FOI DE MONSIEUR B.

Conformément à l'article L. 45-2 alinéa 1er 2° du Code des postes et des communications électroniques, le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut obtenir le transfert du nom de domaine leur portant atteinte, à moins que le titulaire du nom de domaine litigieux justifie d'un intérêt légitime à l'enregistrement et au renouvellement de ce dernier, ainsi que de sa bonne foi.

A défaut pour le titulaire du nom de domaine de justifier de son intérêt légitime et de sa bonne foi, l'AFNIC doit autoriser le transfert du nom de domaine au requérant justifiant ses droits de propriété intellectuelle.

Au regard de l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques définissant l'intérêt légitime et la mauvaise foi, la jurisprudence retient qu'est fautif le seul fait d'enregistrer un nom de domaine reproduisant une marque déposée, le fait qu'il s'agisse d'un site Internet non exploité démontrant d'ailleurs la mauvaise foi de son titulaire (CA Versailles, 5 septembre 2001, SNC Laboratoires Garnier & Cie c/ Jacques G., disponible sur Legalis.net. dans le même sens : TGI Paris, 29 octobre 2010, SNCF, disponible sur Legalis.net).

Il en est de même du fait d'enregistrer un nom de domaine alors que l'on ne dispose d'aucun droit privatif sur la dénomination litigieuse (TGI Nanterre, 8 janvier 2001, Société anonyme Française du Radiotéléphone ("SFR") c/ Société Espace Télécommunications Equipement ("ETE"), disponible sur Legalis.net).

En l'espèce, Monsieur B. n'a aucun lien avec la société SMABTP et aucune autorisation ne lui a été donnée par cette dernière.

Il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine sma.fr, puis à son renouvellement alors qu'il ne pouvait ignorer que la requérante étaient titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le signe SMA. Son courrier du 9 mai 2014, témoigne qu'il connaît parfaitement le site Internet de l'INPI et Infogreffe (Pièce n°19).

Par conséquent, Monsieur B. savait parfaitement qu'il existait des marques SMA lors de l'enregistrement et du renouvellement du nom de domaine sma.fr alors même qu'il ne disposait d'aucun droit ou intérêt légitime.

A titre subsidiaire, dans son courrier daté du 9 mai 2014, Monsieur B. prétend que la société DOTLIA, dont il est le gérant, gère le nom de domaine sma.fr et qu'elle est titulaire de la marque Screen Med Activity SMA n° 4064795 depuis le début de l'année 2014 (Pièce n°19) et qu'elle va utiliser le nom de domaine litigieux « dans le cadre d'une offre commerciale au cours des années à venir ».

Or, la marque invoquée n'est pas enregistrée mais une simple demande de marque postérieure aux marques invoquées en l'espèce et ce signe ne reflète pas le nom de domaine sma.fr.

Il n'a donc aucun intérêt légitime à bloquer injustement l'utilisation du nom de domaine sma.fr.

Par conséquent et à titre subsidiaire, il est demandé à l'AFNIC de considérer que le dépôt de la marque Screen Med Activity SMA n'est pas de nature à constituer un intérêt légitime justifiant l'enregistrement, puis le renouvellement du nom de domaine sma.fr.

Enfin, le titulaire du nom de domaine litigieux est nécessairement de mauvaise foi dès lors que le nom de domaine contesté sma.fr n'est pas exploité et ne l'a jamais été, comme le prouve le constat

d'huissier daté du 16 mai 2014 (Pièce n°20).

A cela, s'ajoute le fait que Monsieur B. ne dispose d'aucun droit privatif sur le signe SMA. Il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine sma.fr, puis à son renouvellement alors qu'il savait pertinemment que des tiers étaient titulaires de droits de propriété intellectuelle antérieurs sur le signe.

L'attitude de Monsieur B. crée une gêne illégitime à l'encontre de la société SMABTP, titulaire de la marque SMA depuis 1988 et qui constitue le signe emblématique de son activité.

Cette inexploitation porte donc préjudice à l'image et aux produits et services de la société

Par conséquent, la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sma.fr est bien caractérisée.

Par conséquent, il est demandé à l'AFNIC d'ordonner la transmission du nom de domaine sma.fr à la société SMABTP..».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 juillet 2014.

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

- Extrait Kbis du 29 mai 2014 de la société DOTLIA immatriculée le 10 JUIN 2009 sous le numéro 512 856 378 au R.C.S. de Paris ayant pour Gérant Monsieur Naël B. et pour noms commerciaux « EXCEPTIONNEL, SMA, MELODIST, YouEnjoy » ;
- Avis de publication au BOPI 14/08 VOL.I du 21 février 2014 de la demande d'enregistrement de la marque française « SCREEN MED ACTIVITY SMA » numéro 14 4 064 795 déposée le 30 janvier 2014 par la société DOTLIA pour les classes 5, 9 et 42 ;
- Courrier recommandé et courriel du 6 mai 2014 envoyés au Titulaire le mettant en demeure de transférer le nom de domaine <sma.fr> au Requérant ;
- Courrier recommandé du 9 mai 2014 envoyé par le Titulaire au Requérant lui demandant de cesser définitivement les sous-entendus concernant ses activités ;
- Accusé réception le 12 mai 2014 du courrier du Titulaire du 9 mai 2014 ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « SMA » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 13 juillet 2014 après des recherches de marques effectuées dans la base INPI sur les requêtes suivantes :
  - « sma, déposé par arkema » ;
  - « sma, déposé par nestle » ;
- Résultats obtenus après des recherches d'entreprises effectuées dans la base SOCIETE.COM sur des requêtes à partir des lettres SMA ;
- Captures d'écran à partir du site web <http://www.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.sma.fr> des 25 octobre 2000, 23 octobre 2003, 17 mars 2005, 24 novembre 2006 et 30 janvier 2010 ;
- Analyse du conseil du Titulaire contestant les jurisprudences produites au soutien de la demande du Requérant ;
- Extraits de la base Whois concernant les noms de domaine suivants :
  - <sma.com> enregistré le 23 février 1995 par la société Specialized Micro Architects ;
  - <sma.org> enregistré le 22 décembre 1995 par la société Southern Medical Association ;
  - <sma.net> enregistré le 02 août 2003 sous diffusion restreinte ;

- <sma.eu> enregistré le 25 juillet 2006 par la société SMA Solar Technology AG ;
- <sma.tv> enregistré le 13 novembre 2012 par la société N.P.A. Conseil ;
- <sma.info> enregistré le 27 juillet 2001 par la Société des Produits Nestlé S.A.
- <sma.biz> enregistré le 11 juin 2004 par la société The Web Group ;
- Captures d'écran des sites internet <http://www.AffutageSMA.com>, <http://www.menuiserie-sma.com>, <http://www.smadiffusion.com>, <http://www.smafrance.tv>, <http://www.sma-interaccial.fr>, <http://www.smaengines.com> concernant la société SMA « filiale détenue à 100% par Snecma (SAFRAN) », <http://www.sma01.com>, <http://www.smafenetres.fr>, <http://www.sma-france.com>, <http://www.maison-sma.com>, <http://www.sma-dif.com>, <http://www.sma-environnement.com>, <http://www.sma-isolation-savoie.fr>, <http://www.sma-ifp.com>, <http://www.SmaPitaud.fr>, <http://www.sma-menuiserie.fr>, <http://www.sma-merillou-serrurerie-metallerie.fr>, <http://www.smaproprete.com>, <http://www.sma-menuiserie31.fr>, <http://www.sma13.fr>, <http://www.sma-amenagement.com>, <http://www.le-sma.com>, <http://www.smaproductionvideo.fr>, <http://www.smaselfdefenseparis.fr>, <http://www.sma-syndicat.org> concernant le « Syndicat des musiques actuelles », <http://www.sma78.fr> concernant le « club S.M.A. 78 », <http://www.sma-arrats.fr> concernant le « Syndicat mixte d'Aménagement de l'Arrats S.M.A. de l'Arrats », <http://www.quimper-maville.fr> concernant le « Syndicat mixte de l'Aulne (SMA) », <http://www.sma.lip6.fr> concernant le « Collège Systèmes Multi-Agents (SMA) » ;
- Captures d'écran de la page « Mentions légales » des sites internet <http://www.sma-fr.com> et <http://www.sma-netagis.com> ;
- Résultats obtenus dans Google Shopping suite à la requête « sma » ;
- Article de presse intitulé « Yves B. élu président du SMA » extrait du site web <http://www.irma.asso.fr> ;
- Captures d'écran d'une page des sites internet : <http://www.gouvernement.fr> concernant le « Service militaire adapté en Guyane », <http://www.sma-cfdt.fr> concernant le « Syndicat des Mouvements et Associations SMA », <http://www.smabasket.fr> concernant l' « Histoire du club de Saint Michel Avranches Basket (SMA) », <http://www.legifrance.gouv.fr> concernant le « Service de la Maintenance Aéronautique (SMA) », <http://www.montigny78.fr> concernant le « Secteur Musique Amplifiée (SMA) », <http://www.defense.gouv.fr> concernant le « service militaire adapté », <http://www.sma-amicales.fr> concernant le « Service Militaire Adapté », <http://www.legifrance.gouv.fr> concernant le « Service Militaire Adapté (SMA) », <http://www.ferarock.org> indiquant que « LA FERAROCK est adhérente du SMA, le Syndicat des Musiques Actuelles », <http://www.missions-africaines.net> concernant la « Société des Missions Africaines (SMA) », <http://www.ac-montpellier.fr> concernant le « Service Minimum d'Accueil SMA », <http://www.culturecommunication.gouv.fr> concernant la « Directive sur les services de média audiovisuels (SMA) », <http://www.gouvernement.fr> concernant l' « Audition de SMA (Syndicat des musiques actuelles) » ;
- Copie du formulaire d'adhésion à « SMA Solidarité Motards Accidentés » ;
- Captures d'écran des pages web vers lesquelles renvoient les noms de domaine :
  - <sma.com> indiquant « Petit problème ... Google Chrome n'est pas parvenu à trouver la page sma.com » ;
  - <sma.info> indiquant « Petit problème ... Google Chrome n'est pas parvenu à trouver la page sma.info » ;
- Captures d'écran des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <sma.org>, <sma.net>, <sma.eu>, <sma.tv>, <sma.biz> ;
- Décision numéro D2012-0905 SMA Solar Technology AG contre Specialized Micro Architects, Michael A. P. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 22 juin 2012.

Dans sa demande, le Titulaire indique que :

**[Citation partielle de l'argumentation]**

« Le 27 avril 2011, Monsieur B., gérant de la société SARL DOTLIA (Pièce n°1) enregistrait le nom de domaine sma.fr.

Le 30 janvier 2014, la société DOTLIA déposait la marque « Screen Med Activity SMA », publiée au BOPI le 21 février 2014. Cette marque n'a pas fait l'objet d'une opposition par la SMABTP. (Pièce n°2).

Le 6 mai 2014, Monsieur B. recevait de manière inattendue un courrier recommandé très agressif de la part du conseil de la SMABTP le mettant en demeure de :  
« transférer volontairement le nom de domaine sma.fr » tout en se disant prêt à  
« dédommager des frais et charges raisonnables exposés » ... (Pièce n°3)

Le 9 mai 2014, Monsieur B. répondait à ce courrier en exposant qu'en aucun cas sa société ne souhaitait vendre le nom de domaine et céder à la pression de la SMABTP (pièce n°4 et n°5).

C'est dans ces conditions que la requérante a ouvert la présente procédure SYRELI.

## I/ SUR LA PRATIQUE ABUSIVE ET LA MAUVAISE FOI DE LA SMABTP

La société DOTLIA, titulaire du nom de domaine sma.fr n'entend pas contester l'intérêt à agir de la société SMABTP qui dispose incontestablement de marques similaires ou identiques au nom de domaine litigieux, au même titre d'ailleurs que de nombreuses autres entreprises.

Néanmoins, l'attention du collège SYRELI est attirée sur la tentative manifeste de spoliation du nom de domaine sma.fr. Ce nom de domaine présente des spécificités (1.1) qui ne sauraient permettre à la SMABTP de revendiquer fort tardivement une priorité (1.2).

### 1.1. Sur les spécificités du nom de domaine revendiqué

Ab initio, l'acronyme SMA a ceci de particulier qu'il est composé de trois caractères ce qui renforce son aspect générique. En conséquence, il conviendra de prendre de la distance avec l'argumentaire de la SMABTP fondé sur les précédentes décisions de l'AFNIC qui n'ont absolument aucune comparaison possible avec le cas d'espèce.

Ainsi dans les affaires que la requérante cite pour appuyer son argumentation (decathlon.re, colissimo.fr, cic-espaceclient.fr, vente-prive.fr), la combinaison des lettres (entre 7 ou 16 caractères) est bien plus distinctive que l'acronyme de trois caractères SMA.

Ces noms de domaines, nécessairement identifiés aux marques renommées, génèrent indubitablement un risque de confusion dans l'esprit du public. Cela permettait donc à l'AFNIC de caractériser, fort justement, la mauvaise foi des titulaires, qui se trouvait d'ailleurs confortée par d'autres éléments.

Force est de constater que l'acronyme SMA n'est pas comparable à ces marques.

D'abord il est très utilisé en France, et ce par un nombre considérable d'enseignes, sociétés, clubs et associations...

Le site des Greffes des Tribunaux de Commerce mentionne début juillet 2014 :

731 entreprises correspondent à la recherche "sma", dont 321 entreprises immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés. La SMABTP est évidemment très loin d'être l'unique entreprise à avoir des droits sur l'acronyme SMA (Pièce n°6).

Force est d'observer que la SMABTP est loin d'être la seule société à exploiter le signe SMA : on retrouve ainsi dans la base de données de l'INPI de grandes entreprises françaises comme ARKEMA S.A., disposant d'une marque SMA qui est antérieure à toutes les marques de la société SMABTP (pièce n°7) et des sociétés étrangères, par exemple la société Nestlé, avec sa marque SMA (pièce n°8).

La SMABTP est néanmoins la première à revendiquer que Monsieur B., gérant de la société

DOTLIA, serait titulaire illégitime du nom de domaine sma.fr...

De surcroît, compte tenu du nombre considérable de marques et d'entreprises françaises communiquant à partir du signe SMA, il est raisonnable d'affirmer que devant l'acronyme SMA, les consommateurs ne penseront pas nécessairement et exclusivement à la SMABTP (pièces n° 9 et n°10, 11 et 12).

La SMABTP ne saurait disposer d'un monopole et le collège SYRELI ne pourrait lui accorder sur ce nom de domaine une priorité, au risque de porter atteinte au principe de la liberté d'entreprendre légalement protégé par l'institution (Article L45-1 du CPCE)

## 1.2 Sur la volonté tardive d'acquisition et ce quelle démontre

Le collège constatera d'abord, qu'avant tout développement de l'offre Screen Med Activity SMA de la société DOTLIA, les consommateurs ont accédé entre 2000 et 2010 par le biais du nom de domaine sma.fr à différentes offres commerciales n'ayant aucun lien avec la SMABTP, comme le démontrent les données stockées par le site archive.org (Pièces 13, 14, 15, 16, 17).

La SMABTP n'ignore évidemment rien de cela puisqu'elle est la première consciente du fait qu'elle n'a jamais communiqué à partir du nom de domaine sma.fr et qu'elle n'a jamais été titulaire de ce nom de domaine.

Le nom de domaine sma.fr fut ainsi enregistré pendant de nombreuses années en cohabitant avec les 2 marques antérieures de la SMABTP. Si le nom de domaine sma.fr portait intrinsèquement atteinte aux droits de la SMABTP, cette dernière aurait pris des dispositions dès l'année 2000 puisque, selon ses dires, la marque SMA constitue « un signe emblématique de son activité depuis 1988 » (Ecritures adverses)...

Lorsque le nom de domaine sma.fr est redevenu disponible en 2011, la SMABTP n'en a pas fait l'acquisition.

De la même façon, si la SMABTP convoitait le domaine tel qu'elle l'expose, elle aurait ouvert une procédure Syreli dès les premiers jours de l'enregistrement et non fin juin 2014.

Le collège constatera d'ailleurs que la société SMABTP a déposé l'essentiel de ses marques comportant le signe SMA postérieurement à la réservation légitime du nom de domaine sma.fr par la société DOTLIA. En effet, il est remarquable que sur les 27 marques déposées à l'INPI par la SMABTP et contenant le signe SMA, 24 de ces marques sont postérieures à la réservation du nom de domaine par le titulaire (Voir notamment pièces adverses n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 22, 23, 24, 25)

Ce n'est que tardivement (plus de trois années après la réservation par Monsieur B., après plus de 14 années d'existence du nom de domaine...) et assurément par pure opportunité économique que la SMABTP a souhaité revendiquer un droit exclusif sur le nom de domaine sma.fr.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquait le conseil de la requérante, aucun service technique de la SMABTP n'a pris contact préalablement à la mise en demeure adressée à Monsieur B. (Pièce n°3). Cet argument malencontreux a d'ailleurs été abandonné dans le cadre de la présente procédure puisqu'il est tout à fait fallacieux, ce qui démontre une fois encore la mauvaise foi de la SMABTP.

En tout état de cause, la tardiveté de la revendication par la SMABTP est assez exceptionnelle au regard de la jurisprudence. Si le nom de domaine était réellement nuisible et utilisé de mauvaise foi par son titulaire légitime Monsieur B., la SMABTP aurait intenté une procédure bien avant.

La SMABTP sait pertinemment qu'elle ne dispose pas des fondements juridiques nécessaires à

l'acquisition du nom de domaine dans le cadre de la procédure Syreli. Si tel avait été le cas, elle ne se serait certainement pas donné la peine de proposer à Monsieur B. de « dédommager des frais et charges raisonnables exposés », mais aurait directement entrepris l'action.

Malgré cela et en toute connaissance de cause, elle ne manque pas d'intenter la présente procédure, pensant sans doute que Monsieur B. n'aurait pas les moyens de se défendre.

En tout état de cause, non seulement la Procédure SYRELI ne doit pas servir à rétablir les errements commerciaux de la SMABTP, mais en outre ne doit pas favoriser une société au profit de nombreuses autres, conformément au principe de non-discrimination prévu à l'article L45-1.

## 2/ SUR L'INTERET LEGITIME ET LA BONNE FOI DE MONSIEUR B.

L'article L45-6 du CPCE dispose que "Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2."

L'article L45-2 du CPCE stipule ces cas prévus, notamment le 2° :

"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 Monsieur B., gérant de la société DOTLIA, dispose incontestablement d'un intérêt légitime (2.1) et a agi de bonne foi (2.2)

### 2.1. Sur l'intérêt légitime du titulaire

L'article R. 20-44-43 du décret du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines dispose que 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 :

i. « — 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 ;

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

iii. « — de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit».

a) Sur la préparation à l'utilisation du nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens et de services et la divulgation sous un nom identique

Le nom de domaine sma.fr a été enregistré le 27 avril 2011 par Monsieur B. en sa qualité de gérant de la société DOTLIA.

Ce nom de domaine sma.fr a été déposé dans le cadre de la préparation de la commercialisation d'une activité innovante intitulée SMA, acronyme de "Screen Med Activity", (...).

En vue de la commercialisation de cette offre, la société DOTLIA est d'ailleurs devenue titulaire de

la marque « Screen Med Activity SMA », déposée en janvier 2014 à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 4064795 et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle en février 2014 (Pièce n°2). La marque « Screen Med Activity SMA » fait clairement figurer l'acronyme "SMA" sur lequel la société DOTLIA se prépare à proposer son offre via internet.

Le nom et le prénom de Monsieur Naël B. ainsi que le nom et l'adresse de la société DOTLIA SARL figurent clairement sur la marque française déposée à l'INPI.

Cette marque n'a jamais fait l'objet d'aucune opposition par la SMABTP qui aujourd'hui semble remettre en cause sa validité, alors même que cette marque fut publiée au BOPI et est publiée sur la base des marques de l'INPI.

Le collègue constatera qu'à l'époque de l'enregistrement du nom de domaine sma.fr, les marques de la SMABTP antérieures à la création du nom de domaine étaient en classes 36, donc strictement limitées au secteur des assurances, sans aucun rapport avec l'activité de la société DOTLIA (pièces adverses n°2 et 3). Ce n'est que par la suite, plusieurs années après l'enregistrement du nom de domaine sma.fr, que la SMABTP va déposer de nombreuses marques utilisant l'acronyme SMA.

Il convient de préciser que pour la société DOTLIA, le nom de domaine sma.fr a pour unique objectif de commercialiser son offre SMA (Screen Med Activity).

La publicité des débats et l'échange de pièces empêche le titulaire de communiquer plus en détail sur la commercialisation de son offre innovante qui à ce stade reste confidentielle et secrète et ne saurait être divulguée du fait de la présente procédure abusive de la société SMABTP à l'encontre de la société DOTLIA.

En tout état de cause, le dépôt de marque et sa publication démontrent bien que la société DOTLIA s'est préparée à communiquer sous l'acronyme SMA qui est d'ailleurs devenu un des noms commerciaux de son enseigne (Pièce n°1).

b) Sur l'usage sans intention de nuire à la société SMABTP ou de tromper le consommateur

Il est indéniable que l'offre commerciale (...), la marque et l'activité de la société DOTLIA n'ont évidemment rien à voir avec la SMABTP. Le secteur d'activité est différent et la marque n'a aucune classe commune avec celles de la SMABTP.

L'objectif n'est donc absolument pas de tromper le consommateur et de créer une confusion avec les offres de la SMABTP qui dispose en tout état de cause du nom de domaine smabtp.fr qui correspond à son nom d'enseigne.

A ce titre le collègue constatera que la SMABTP n'est titulaire d'aucun nom de domaine de type « sma » avec quelque extension que ce soit : sma.com, sma.org, sma.net, sma.eu, sma.tv, sma.info ou sma.biz... (Pièces n°18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

Le public ne connaît donc absolument pas la SMABTP sous un quelconque nom de domaine « sma », mais uniquement sous le site « smabtp.fr » qui correspond fort logiquement à son enseigne SMABTP.

De surcroît, comme l'avait justement indiqué Monsieur B. dans son courrier recommandé (pièce n°4), la SMABTP ne peut clairement pas revendiquer de monopole sur l'acronyme SMA au regard du nombre de sociétés qui utilisent ce sigle et la présente procédure ne saurait lui accorder un droit de priorité (Pièces n° 6, 9, 10, 11, 12 et Pièces n° 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48).

Ainsi l'affaire est bien différente des cas malhonnêtement cités par la requérante (decathlon.re,

collissimo.fr, cic-espaceclient.fr, vente-prive.fr) où la combinaison des lettres (entre 9 et 16 caractères) est bien plus distinctive que l'acronyme de trois caractères SMA, et ces noms de domaine renvoyaient indubitablement aux marques renommées des organismes concernés.

De surcroît, il sera observé que la SMABTP ne peut arguer d'un risque de confusion puisque le site internet n'est pas encore accessible au public... Dès lors la SMABTP est bien incapable de démontrer que le consommateur pourrait être confondu alors même qu'aucune offre ni même page n'a été diffusée via ce nom de domaine qui reste introuvable sur le web (Pièce adverse n° 20 – constat d'huissier).

En réalité par la présente procédure la SMABTP ne fait que rechercher le transfert d'un nom de domaine qu'elle souhaiterait s'approprier de façon parfaitement abusive et léonine à défaut de fondement juridique solide.

## 2.2 Sur la bonne foi du titulaire

C'est en totale opportunité que la SMABTP tente vainement d'invoquer la mauvaise foi de Monsieur B..

En vertu de l'article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011 ; « 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 :

1. « 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 ;
2. « 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 ;
3. « 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 ».

a) Sur l'absence d'enregistrement du nom de domaine sma.fr pour le vendre, le louer ou le transférer

La présente procédure démontre bien qu'en aucun cas le nom de domaine sma.fr a été acquis de mauvaise foi pour être vendu, loué ou transféré.

Monsieur B. a d'ailleurs refusé l'« offre » proposée avec dédommagement de la part de la SMABTP (pièce adverse n° 18), souhaitant conserver le nom de domaine pour diffuser sa propre offre commerciale.

Comme il l'indiquait dans le courrier du 9 mai 2014, il a par ailleurs toujours refusé les offres d'achat de son nom de domaine, nécessairement convoité au regard du nombre d'entités communiquant sur le sigle SMA dans leur activité.

L'enregistrement n'a pas été effectué en vue de vendre, de louer ou de transférer de quelque manière que ce soit le nom de domaine sma.fr, mais bien pour l'exploiter effectivement.

Dès lors Monsieur B. a acquis ce nom de domaine de bonne foi, afin de proposer son offre commerciale (...). En aucun cas il ne souhaite céder son nom de domaine.

b) L'absence d'enregistrement pour nuire à la réputation de la société SMABTP.

A aucun moment la SMABTP ne fut capable de prouver l'intention de lui nuire puisqu'elle n'existe pas, si ce n'est dans les divagations commerciales et léonines de ce groupe.

D'abord, comme l'indiquent justement les écritures adverses, Monsieur B. n'a aucun lien avec l'entreprise SMABTP. Au contraire, en l'espèce, le nom de domaine a été réservé en totale bonne foi pour commercialiser l'offre SMA de la société DOTLIA.

Encore une fois ici sera rappelé le caractère très générique du sigle SMA composé de trois caractères et donc le fait que plusieurs entités distinctes puissent revendiquer de bonne foi d'un intérêt légitime sur ce nom de domaine.

Rappelons à cet égard que la liberté d'entreprendre est un principe légal dans la gestion des attributions (article L45-1 du CPCE).

En tout état de cause, l'offre SMA de la société DOTLIA est positive et ne nuit pas à la réputation de la SMABTP. De surcroît on ne voit pas en quoi un site non encore exploité pourrait causer une nuisance à la réputation de la SMABTP.

Dans ces écritures la SMABTP est bien incapable de le démontrer.

Elle tente vainement de citer une jurisprudence (SNC Laboratoires Garnier & Cie C/ Jacques G.) où l'absence d'exploitation aurait constitué un élément de la mauvaise foi. Néanmoins le collègue ne devra pas se laisser tromper par cette décision où l'absence d'exploitation n'est qu'un élément complémentaire dans un cadre de mauvaise foi manifeste de la part d'un titulaire fictif.

Deux autres jurisprudences sans rapport sont par ailleurs citées. Ces affaires ne sauraient être comparées avec la présente espèce (Pièce n°49)

c) L'absence d'enregistrement du nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de la société SMABTP et de créer une confusion dans l'esprit du consommateur

Là encore Monsieur B. ayant agi avec bonne foi pour le compte de son entreprise DOTLIA, la société SMABTP ne peut raisonnablement affirmer que Monsieur B. a agi de mauvaise foi dans le but de créer une confusion avec la SMABTP.

Il est certain que le nom de domaine sma.fr, composé de 3 lettres, est un actif immatériel important en tant qu'acronyme de l'offre « Screen Med Activity ». Monsieur B., dans sa liberté d'entreprendre, l'a réservé pour commercialiser son offre SMA. Ainsi la société DOTLIA n'est en aucun cas de mauvaise foi et a fortiori envers la SMABTP, puisque comme il l'a été démontré, l'offre est tout à fait distinctive des services proposées par la SMABTP. Le requérant est bien incapable de démontrer la confusion et la mauvaise foi subséquente.

Il semble en revanche que c'est par pur opportunisme économique que la SMABTP souhaite récupérer cet actif en allant jusqu'à intenter la présente procédure en dépit de son caractère manifestement abusif.

Le nom de domaine sma.fr n'a jamais généré de confusion ou de parasitisme, ni envers la SMABTP, ni envers d'autres entreprises. En effet, contrairement à bien d'autres affaires jugées par l'Afnic, sma.fr n'a jamais proposé aucune page "parking", aucuns liens commerciaux, aucune activité concurrente...

Encore une fois, on ne voit d'ailleurs pas en quoi, à ce stade, un nom de domaine non encore exploité dont les pages sont inaccessibles au public, comme le constate l'huissier, (Pièce adverse n°20 p.5/9) pourrait générer une confusion... Là encore les écritures de la requérante sont bien muettes.

De surcroît, au regard du nombre de sociétés qui utilisent l'acronyme SMA, les risques de confusion entre la SMABTP et l'offre commerciale de la société DOTLIA n'existent pas. Les consommateurs et internautes français lisent et utilisent l'acronyme SMA dans de nombreux secteurs d'activités : entrepreneurial et également gouvernemental, associatif... (pièces 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72). Les marques antérieures de la SMABTP ne sont donc potentiellement distinctives que dans le champ restreint de leur classe.

En tout état de cause, la SMABTP n'apporte aucun élément de preuve pour démontrer la confusion dans l'esprit du public. Manifestement, ce dernier connaît sans doute plus la SMABTP dans son nom complet que sous l'acronyme simplifié SMA

A ce titre, le collège Syreli peut constater que la SMABTP n'est titulaire d'aucun nom de domaine de type sma.com, sma.org, sma.net, sma.eu, sma.tv, sma.info ou sma.biz et que la société SMABTP n'exploite aucun de ces noms de domaine (Pièces n° 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79).

Le public et a fortiori l'audience internet ne connaît donc absolument pas la SMABTP sous l'acronyme « sma » dans une quelque extension de type '.fr', '.eu' ou '.com'.

On remarque que certains des noms de domaine cités ne sont pas exploités par leurs titulaires (Pièces n° 73 et 78), dont sma.info, propriété de la « société des Produits Nestlé S.A. », détentrice de la marque SMA citée plus tôt (Pièce n° 8).

On constatera que le nom de domaine sma.info de Nestlé S.A. fut créé en 2001 bien avant que sa marque SMA ne soit déposée plusieurs années après, et que ce mode de fonctionnement est classique pour la plupart des sociétés commerciales.

La SMABTP reconnaît elle-même dans ces écritures qu'elle « a appris que le 27 avril 2011 » le nom de domaine sma.fr était enregistré. Si le nom de domaine avait été réellement nuisible et utilisé de mauvaise foi depuis son enregistrement le 27 avril 2011, des procédures auraient été engagées par la SMABTP bien avant juin 2014...

La SMABTP n'aurait par ailleurs jamais proposé à Monsieur B. de le « dédommager des frais et charges raisonnables exposés » pour acquérir le nom de domaine ... (Pièce n°3).

Pour finir, le collège constatera que l'acronyme SMA a déjà fait l'objet d'un litige relativement au nom de domaine sma.com jugé dans le cadre d'une procédure WIPO (Pièce n° 80).

En l'espèce, le requérant a été débouté de ses demandes et revendications. Le titulaire du nom de domaine sma.com a été confirmé dans ses droits en dépit du fait qu'il n'ait pas adressé de réponse à la procédure en question. En effet, la mauvaise foi était absente.

En conséquence de tout ce qui vient d'être exposé, il est demandé à l'AFNIC de :

- débouter la SMABTP de sa demande de transmission du nom de domaine sma.fr ;
- constater la mauvaise foi de la SMABTP. ».

#### **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 Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sma.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée le 12 juin 2002 sous le numéro 775 684 764 au R.C.S. de Paris ;
- Identique aux marques françaises du Requéran et notamment :
  - o La marque française « SMA » numéro 97 708 002 enregistrée le 9 décembre 1997 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour la classe 36 ;
  - o La marque française semi figurative « SMA » numéro 1504099 enregistrée le 19 décembre 1988 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour la classe 36.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <sma.fr> est identique à la marque française antérieure « SMA » numéro 97 708 002 enregistrée le 9 décembre 1997 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour la classe 36.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

Le Collège a constaté que le Titulaire déclare son intention d'utiliser le nom de domaine <sma.fr> dans le cadre d'une offre de biens et de services à destination de la société DOTLIA dont il est le gérant à savoir la commercialisation d'une activité intitulée SMA, acronyme de "Screen Med Activity", solution innovante.

Pour son projet, le Titulaire a :

- Demandé l'enregistrement de la marque française « SCREEN MED ACTIVITY SMA » numéro 14 4 064 795 le 30 janvier 2014 pour la société DOTLIA dont il est le gérant pour les classes 5, 9 et 42 ;
- Modifié, postérieurement à ses échanges avec le Requéran, les noms commerciaux de la société DOTLIA dont il est le gérant pour y faire figurer le nom commercial « SMA ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est titulaire de la marque française antérieure « SMA » numéro 97 708 002 enregistrée le 9 décembre 1997, régulièrement renouvelée et

- exploitée dans le secteur des assurances du BTP ;
- Le nom de domaine <sma.fr> est identique à la marque antérieure « SMA » du Requérant ;
  - Le nom de domaine <sma.fr> n'est pas activé sur le web ;
  - Le Titulaire a déclaré se préparer à utiliser le nom de domaine <sma.fr> dans le but de commercialiser une offre innovante « SMA, Screen Med Activity », activité qui n'est pas couverte par la marque du Requérant, et le Titulaire a procédé à des démarches administratives pour son projet.

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

## V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <sma.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 22 juillet 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

