



## DÉCISION DE L'AFNIC

**macape.fr**

**Demande n° FR-2013-00535**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société ZO&KI SARL

Le Titulaire du nom de domaine : La société NES TECHNOLOGIE

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

Nom de domaine objet du litige : macape.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 novembre 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 28 novembre 2014

Bureau d'enregistrement : ONLINE SAS

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 décembre 2013 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.

- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 27 décembre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 17 janvier 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 27 janvier 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

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

- Extrait Kbis du 7 juin 2013 de la société ZO&KI immatriculée le 27 septembre 2011 sous le numéro 534 913 561 au R.C.S. de Paris ;
- Fiche de renseignement extraite le 13 décembre 2013 du site web <http://www.societe.com> sur la société NES TECHNOLOGIE immatriculée le 2 mars 2010 sous le numéro 520 621 699 au RCS de Créteil dont le gérant est Monsieur Abdelfares B. ;
- Extrait des statuts de la société ZO&KI ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque française « MACAPE » numéro 133984055 enregistrée le 19 février 2013 par le Requérant pour les classes 35, 38 et 41 ;
- Extrait du 14 novembre 2013 de la base Whois du nom de domaine <macape.org> enregistré par le Requérant le 19 juin 2013 ;
- Extrait du 20 juin 2013 de la base Whois du nom de domaine <macape.fr> enregistré par le Titulaire le 28 novembre 2012 ;
- Echanges de courriels entre le Requérant et Monsieur Abdelfares B. :
  - o Les 17 et 20 novembre 2012 pour le choix du nom « La CAPPE ZO&KI » ;
  - o Les 21 et 23 novembre 2012 sur le choix d'un nom de domaine en .com à partir de « lacappe », « lacape » puis « macape » ;
  - o Le 27 novembre 2012 pour la confirmation par le Requérant du choix du nom de domaine <macape.fr> ;
  - o Le 28 novembre 2012 pour la confirmation par Monsieur Abdelfares B. de la réservation du nom de domaine <macape.fr> ;
- Factures de la société ONIS TECHNOLOGIE au Requérant pour :
  - o La création du site « macapeo » datée du 28 février 2013 ;
  - o Le lancement du site « macapeo » datée du 28 mars 2013 ;
- Captures d'écran des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <macape.org> le 14 novembre 2013 : page d'accueil, pages « Qui sommes-nous » et « Mentions Légales » ;
- Capture d'écran de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <macape.fr> le 30 août 2013 ;

- Captures d'écran des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <macape.fr> le 14 novembre 2013 : page d'accueil et page « Mentions Légales » ;
- Sommation du 22 juillet 2013 par huissier à la requête du Requéant adressée au Titulaire de céder sans délai le nom de domaine <macape.fr> au Requéant ;
- Signification de la sommation du 22 juillet impossible par défaut de personne physique pour réceptionner l'acte ;
- Attestation testimoniale du 22 novembre 2013 en application de l'article 202 du Code de procédure civile ;
- Résultats obtenus dans Yahoo France, Askcom, Google search, Bing, Orange, Voila et Colonnes - Qwant le 22 novembre 2013 sur la requête « macape » ;
- Résultats obtenus dans Google le 14 novembre 2013 sur les requêtes « macape.org » et « macape » ;
- Décision de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2005, n° de pourvoi 04-10143 (Société Soficar / Société Le Tourisme moderne).

Dans sa demande, le Requéant indique que :

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

« 1. LES FAITS

1.1. Origine du nom de domaine macape.fr

La SARL ZO&KI (pièce n°1-1 ), en la personne de Mesdames Zohra C. et Hélène C. ses deux associées-gérantes (pièce n°1-2 extrait des Statuts de la SARL ZO&KI), ont créé un service de centrale d'achat de produits de puériculture et d'équipements destinés aux crèches et plus largement aux professionnels de la petite enfance. Ne disposant pas de compétences en matière informatique elles se sont rapprochées de Monsieur Abdelfares B. afin de solliciter la réalisation de prestations nécessaires en vue de la réservation d'un nom de domaine susceptible d'héberger un site destiné à présenter leur service de centrale d'achat avec les produits de leurs affiliés. Dès le 17 novembre 2012, elles indiquaient à Monsieur Abdelfares B. leur premier choix de l'acronyme destiné à identifier leur activité et susceptible de servir à la réservation du nom de domaine, à savoir « LA CAPPE ZO&KI », composé de l'acronyme « CAPPE » pour désigner la « Centrale d'Achats des Pros de la Petite Enfance » associé à la dénomination sociale de la SARL « ZO&KI », (pièce n° 2 ). Le 20 novembre 2012 Monsieur Abdelfares B. répondait en fixant le calendrier de ses prestations informatiques pour le projet « LA CAPPE », où les deux premières, relatives à l'Etape 1 étaient expressément désignées comme suit : « Etape 1 : (avant le 26 novembre)

- Choix du nom de domaine
- Réservation du nom de domaine [...] » (pièce n°3 )

Le 22 novembre 2012, le choix du nom de domaine par la Société ZO&KI s'orientait vers « lacape.com », ce à quoi Monsieur Abdelfares B. répondait qu'il était déjà réservé (pièce n°4).

Finalement, la SARL ZO&KI portait son choix sur le radical du nom de domaine « macape » le 23 novembre 2012 (pièce n°5), ce à quoi Monsieur Abdelfares B. répondait qu'il était libre, de telle sorte que Madame Hélène C. validait le nom de domaine www.macape.fr le 27 novembre 2013 (pièce n°6). Monsieur Abdelfares B. confirmait la réservation du nom de domaine macape.fr le 28 novembre 2012 (pièce n°7). La Société ZO&KI, persuadée que le nom de domaine avait été réservé en son nom, ne s'inquiétait pas des modalités selon lesquelles la réservation du nom de domaine macape.fr avait été effectuée.

Le 19 février 2013, la Société ZO&KI procédait donc au dépôt auprès de l'I.N.P.I de la marque française verbale « MACAPE » correspondant au nom de domaine précédemment déterminée par elle (pièces n°8 et 9) qui faisait l'objet d'un enregistrement sous le n° 133984055. La Société ZO&KI confiait parallèlement les prestations de réalisation du site internet destiné à être hébergé sous le nom de domaine macape.fr à Monsieur Abdelfares B., ce qui donnait lieu à l'émission de deux factures du 28 février 2013 et du 28 mars 2013 par la Société ONIS TECHNOLOGIE située en Algérie (pièces n°10 et 11).

1.2. Origine du litige

Cependant les relations entre Monsieur Abdelfares B. et la Société ZO&KI devaient se dégrader à la suite d'une demande de soutien financier formulée par l'intéressé début juin 2013, ce qui était refusé par la Société ZO&KI.

La Société ZO&KI devait s'apercevoir que le nom de domaine macape.fr n'avait jamais été réservé au nom de la SARL ZO&KI, mais en réalité au nom de la Société NES TECHNOLOGIE (pièce n°13 fiche Whois pour le nom de domaine macape.fr) dont le siège social est sis 45, rue Ernest de la Tour 94310 Orly, et dont le gérant n'est autre que Monsieur Abdelfares B. (pièce n°14 fiche de société NES TECHNOLOGIE). Dès lors, Monsieur Abdelfares B. menaçait la SARL ZO&KI de fermer le site internet sous le nom de domaine macape.fr et passait à l'acte en ce sens, si bien que la SARL ZO&KI faisait signifier une sommation à la SARL NES TECHNOLOGIE le 22 juillet 2013 (pièce n°15) à laquelle ni la Société NES, ni Monsieur Abdelfares B. ne donnaient une suite positive.

Confrontée à la suppression pure et simple de ses outils de travail par la Société NES TECHNOLOGIE et Monsieur Abdelfares B., la Société ZO&KI était contrainte de faire développer un nouveau site internet destiné à être hébergé sous le nom de domaine macape.org désormais réservé au nom de la société ZO&KI (pièce n°12 fiche Whois du nom de domaine macape.org).

### 1.3. Situation actuelle

Cependant, alors que Société ZO&KI continue l'exploitation de sa centrale d'achat pour les professionnels de la petite enfance sous le nom de domaine macape.org (pièce n°16), elle demeure confrontée à la réalité de la coexistence des noms de domaine macape.fr et macape.org, ce qui n'est pas sans poser de graves problèmes eu égard non seulement à sa clientèle, mais encore à ses affiliés, dès lors que le site sous le nom de domaine macape.fr est toujours actif. La Société ZO&KI n'a, à ce jour, aucune maîtrise pour déterminer le contenu du site macape.fr, lequel comporte la reproduction de nombreuses marques de produits divers (pièce n°17) sans que l'on puisse en identifier l'origine en l'absence de mentions légales sur ce site internet.

En outre, le référencement du site macape.fr semble avoir été optimisé dans des conditions inconnues de la Société ZO&KI de telle sorte qu'une recherche sur Google avec les mots « macape » ou « macape.org » (pièce n°18) génère systématiquement le site macape.fr comme première occurrence.

On constate également que le sitmacape.fr comporte une page active pour l'inscription des potentiels clients, avec un risque de messages contradictoires entre : -D'une part, ceux diffusés sous le seul site valablement exploité par la Société ZO&KI et correspondant à une offre véritable de produits en fonction des relations contractuelles nouées entre la Société ZO&KI et ses affiliés, à savoir le site exploité sous le nom de domaine macape.org (pièce n°16), -D'autre part, ceux diffusés sous le sitmacape.fr qui sont par nature erronés en ce qu'ils ne correspondent à aucune personne morale identifiée (pièce n°17).

## 2. DEMANDE DU REQUERANT

L'article L45-2 du Code des postes et communications électroniques et l'article R. 20-44-46 du même Code doivent recevoir application.

En l'espèce force est de constater que la Société ZO&KI est à l'origine de la détermination du nom de domaine comportant le radical « macape » correspondant à un acronyme de « Centrale d'Achat pour les Professionnels de la petite Enfance » (cf supra 1.1 pièces n° 2, 4, 5, 6), dont elle est la seule auteur, ayant communiqué les instructions à Monsieur Abdelfares B. pour la réservation du nom de domaine macape.fr.

- D'autre part, ceux diffusés sous le sitmacape.fr qui sont par nature erronés en ce qu'ils ne correspondent à aucune personne morale identifiée (pièce n°17).

Il résulte ainsi de ce qui précède une véritable confusion au préjudice de la Société ZO&KI alors pourtant qu'elle est la personne à l'origine du nom de domaine comportant le radical macape entrant dans la composition du nom de domaine macape.fr et la seule susceptible d'offrir en réalité les services proposés sur Internet. Le choix de « macape » par la Société ZO&KI, dans la composition du nom de domaine macape.fr répond à sa volonté de créer une marque éponyme pour l'exploitation de son fonds de commerce pour désigner différents services, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 711-1 du CPI admettant à la protection en tant que marque " mots, assemblages de mots, lettres, sigles". La réservation du nom de domaine par la Société NES TECHNOLOGIE, qui aurait dû agir au nom et pour le compte de la Société ZO&KI (pièce n° 13), n'est pas conforme au respect des droits de propriété intellectuelle de la SARL ZO&KI. Les dispositions de l'article L. 713-3 du CPI tant en ce qui concerne l'interdiction de la reproduction que de l'imitation de marque s'il peut en résulter une confusion dans l'esprit du public ont été violées. Parmi les services protégés sous la marque MACAPE figurent des services de « présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » (pièce n°9). Les services offerts sur le site macape.fr sont des services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » objet des droits privatifs de la Société ZO&KI sous la marque française MACAPE. Les services présentés sur le site répondant au nom de domaine macape.fr sont exactement similaires à ceux actuellement exploités par la Société ZO&KI sur le site macape.org, reproduisant la marque « MACAPE » dont elle est propriétaire. Il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public car le radical du nom de domaine macape.fr reproduit exactement la marque « MACAPE ». La jurisprudence de la Cour de Cassation a rappelé que le principe de spécialité attaché aux marques déposés devait s'appliquer de telle sorte que si l'examen des produits et services proposés sur le site internet répondant au nom de domaine litigieux était similaire à ceux désignés sous la marque, alors la contrefaçon pouvait valablement être caractérisée (com. 13 déc. 2005 pièce n°21). L'atteinte aux droits de la Société ZO&KI, en violation des dispositions de l'article L. 45-2 2° du CPCE, est caractérisée au regard des faits de réservation du nom de domaine macape.fr. La mauvaise foi de la Société NES TECHNOLOGIE est établie car elle a agi dans le cadre d'une commande (pièce n°3) facturée par la suite à la Société ZO&KI (pièces n° 10 et 11) et sur instruction de ZO&KI (pièces 5,6). En outre, le site macape.fr ne comporte aucun exploitant désigné sous les mentions légales, ce qui exclut toute exploitation d'activité de services de centrale d'achat destinée aux professionnels de la petite enfance (pièce n°16). Ainsi, la permanence du nom de domaine macape.fr ne peut avoir pour objet pour la Société NES TECHNOLOGIE que de répondre à sa volonté d'obtenir le versement d'une somme de 20.000 euros en contrepartie de la cession du nom de domaine macape.fr (pièce n°14), de nuire à la réputation ou au fonctionnement normal de l'exploitation de la marque MACAPE sur Internet par la paralysie du site au mois d'aout 2013 (pièce n°19), en laissant perdurer une apparence de fourniture de service sur macape.fr et en créant une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine des services proposés (pièce n°16, 17), en favorisant le référencement du site macape.fr (pièce n°18 et Pièce n°20) au détriment du site macape.org seul capable de répondre véritablement à une commande d'un Client.

Aussi, la Société ZO&KI ne peut se contenter de la suppression du nom de domaine macape.fr au sens de la réglementation. Elle s'exposerait à la réitération des faits par Mr B. qui procéderait à nouveau à la réservation du nom de domaine macape.fr, à titre individuel ou par les Sociétés NES TECHNOLOGIE, ONIS TECHNOLOGIE ou toute autre personne qu'il aurait mandaté à cet effet. En conséquence de ce qui précède, la Société ZO&KI demande la Transmission forcée du nom de domaine macape.fr à son profit afin qu'elle puisse en avoir la complète maîtrise».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 17 janvier 2014.

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

- Correspondance non datée copiée dans un document word du Requéant au Titulaire ;
- Extrait d'un courriel du 20 juin 2013 copié dans un document word du Requéant au Titulaire ;
- Correspondance non datée copiée dans un document word adressée par la société ELB MULTIMEDIA, prestataire du Titulaire, à un tiers pour mise en demeure d'arrêter toute reproduction du site www.macape.fr ;
- Ecrit en mode citation dans un document word non daté.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Notre société et la société zoeki ont conclus un accord moral(pas signé) pour un projet d'une centrale d'achat, l'accord consistait que NES réalise le projet, site internet, et zoeki exploite le site internet pour une commission sur le bénéfice autour de 33%, vous trouverez en pièces jointes quelques échanges de mail qui prouvent cet accord. la société Zoeki, c'ait précipité pour déposer le

nom de marque « macape » pour une mauvaise fois, en imaginons qu'on déposant la marque « macape », elle pouvait avoir le site internet gratuitement par voie de justice sous l'égide « LA MARQUE PRIME SUR LE NOM DE DOMAINE », victime de leur ignorance, elles ont confondu le nom de domaine avec le site internet. La société Zoeki, Faute d'honorer son engagement de paiement de façon préméditée, nous étions obligés d'arrêter notre collaboration avec cette dernière, et donc, nous avons retiré les accès au site macape.fr à Zoeki. Nous avons tenté plusieurs fois une sortie à l'amiable, mais sans succès, à cause de la mauvaise foi de Zoeki, en effet, à notre surprise, vers fin juin 2013, nous apprenons par nos services informatique que notre site macape.fr était victime d'un copiage intégral (clonage de la structure et charte graphique du site), Il est important de noter que dans la sommation qui nous été destinée, c'était rappelé que soi-disant NES pendant des semaines réclamait une somme de 20000€ pour céder le nom de domaine. nous vous rappelons que tout le monde sait que le nom de domaine coûte autour de 10€, nous vous confirmons que nous avons jamais demandé cette somme contre le nom de domaine, nous avons indiqué à ZOEKI que le site nous a coûté 20000€, et c'est la réalité, et on les a invité à désigner un expert informatique pour évaluer objectivement le site, d'où une autre fois prouve leur mauvaise foi et leur ignorance de différence entre le nom de domaine et le site internet que j'ai souligné précédemment. Nous vous confirmons que le nom de domaine macape.fr est une propriété à NES technologie depuis 28/11/2012 à ce jour. Nous vous confirmons que le site internet macape.fr est une propriété intellectuelle de Nes technologie, qui est protégé par les droits d'auteur sous le numéro H3272DA. Vous pouvez consulter le copyright sur le lien <http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-H3272DA.htm>. Nous vous confirmons et nous vous assurons que le site macape.fr, n'est pas utilisé actuellement pour une mauvaise foi, ou dans l'intention de nuire à quiconque, nous sommes juste en négociation avec d'autres partenaires de la petite enfance, pour l'exploitation du site macape.fr, et NES technologie est en plein droit. Nous vous informons que supprimer le nom de domaine macape.fr risquerai de compromettre toutes nos démarches commerciales avec nos partenaires, et par conséquent nuire à la situation financière de notre société de façon significative, voir compromettre sa survie.».

#### **IV. Discussion**

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

##### **i. L'intérêt à agir du Requéant**

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

- À la marque française « MACAPE » n° 133984055 enregistrée le 19 février 2013 par le Requéant ;
- Au nom de domaine <macape.org> enregistré par le Requéant le 19 juin 2013.

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

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

###### **Atteinte aux droits invoqués par le Requéant**

Le Collège constate que le nom de domaine <macape.fr> a été enregistré par le Titulaire le 28 novembre 2012 soit antérieurement à l'enregistrement de la marque française du Requéant « MACAPE » enregistrée le 19 février 2013 sous le numéro 3984055.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <macape.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requérant sur sa marque.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <macape.fr>.

## **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 27 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

