



## DÉCISION DE L'AFNIC

**sabert.fr**

**Demande n° FR-2014-00759**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société SABERT CORPORATION EUROPE

Le Titulaire du nom de domaine : La société PLASTPACK Srl

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

Nom de domaine objet du litige : sabert.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 février 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 7 février 2015

Bureau d'enregistrement : AMEN

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 septembre 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 30 septembre 2014.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 octobre 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sabert.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 :

- Données de l'entreprise extraites le 16 septembre 2014 de la base de données BCE Public Search sur la société belge SABERT CORPORATION EUROPE immatriculée le 6 mars 1990 sous le numéro 0439.984.872 ayant comme activités « Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique. Fabrication d'autres articles en matières plastiques » ;
- Notice complète de la marque internationale « SABERT » numéro 900321 en vigueur en France, enregistrée le 26 septembre 2006 par SABERT CORPORATION EUROPE pour les classes 16, 20 et 21 ;
- Extrait du 16 septembre 2014 de la base Whois du nom de domaine <sabert.fr> enregistré le 7 février 2012 par la société PLASTPACK Srl ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 21 août 2014 à la requête du Requérant pour constater l'enregistrement et l'exploitation par la société PLASTPACK Srl des quatre noms de domaine <sabert.be>, <sabert.fr>, <sabert.co.uk> et <sabert.it> ;
- Captures d'écran du 16 septembre 2014 du site internet <http://www.sabert.eu> présentant SABERT EUROPE et ses produits ;
- Captures d'écran du 16 septembre 2014 du site internet <http://www.plastpack.it> présentant PLASTPACK et ses produits ;
- Echanges de courriels du 1<sup>er</sup> au 5 septembre 2014 entre le Requérant et le Titulaire ayant pour objet les quatre noms de domaine <sabert.be>, <sabert.fr>, <sabert.co.uk> et <sabert.it>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« SABERT CORPORATION EUROPE est une entreprise de droit belge, créée en 1990, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'emballages, de saladiers, plateaux et autre vaisselle « à usage court » notamment destinés au secteur alimentaire (Pièce n°1).

Depuis désormais près de 25 ans, elle consacre d'importants investissements afin de concevoir des produits attractifs, de grande qualité et conformes aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.

L'ensemble des activités et des produits de la société SABERT CORPORATION EUROPE sont présentés sur le site Internet [www.sabert.eu](http://www.sabert.eu) (Pièce n°2).

La société SABERT CORPORATION EUROPE est titulaire de la marque internationale, désignant notamment l'Union Européenne, suivante :

- « SABERT » déposée le 26 septembre 2006 et enregistrée sous le n°900321 pour désigner les produits suivants des classes 16, 20 et 21 (Pièce n°3).

« Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; papier d'emballage; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; emballages pour bouteilles (en carton ou en papier); boîtes en carton ou en papier; cartons à tartes.

Récipients d'emballage en matières plastiques; emballages pour bouteilles (en bois); boîtes en bois ou en matières plastiques.

Moules à pâtisseries et à gâteaux; plateaux à usage domestique en papier; plateaux à usage domestique non en métaux précieux; boîtes en verre; bols; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); moules (ustensiles de cuisine); moules en papier ».

Cette marque est régulièrement exploitée en France par la société SABERT CORPORATION EUROPE.

La société SABERT CORPORATION EUROPE a récemment constaté que le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) avait été enregistré le 7 février 2012 au nom de la société de droit italien PLASTPACK Srl (Pièce n°4).

La société PLASTPACK est une société directement concurrente de la société SABERT CORPORATION EUROPE en ce qu'elle exerce également à travers le monde une activité de fabrication et de commercialisation de vaisselle « à usage court » pour le secteur alimentaire, comme en attestent les extraits des pages du site Internet accessible à partir de l'adresse suivante : <http://www.plastpack.it/homefr.htm> (Pièce n°5).

Par procès-verbal en date du 21 août 2014, la société SABERT CORPORATION a fait constater par huissier qu'une recherche basée sur le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) ainsi que sur les noms de domaine [www.sabert.be](http://www.sabert.be), [www.sabert.co.uk](http://www.sabert.co.uk) et [www.sabert.it](http://www.sabert.it) redirigeait directement l'internaute vers le propre site de la société PLASTPACK (Pièce n°6).

La société SABERT CORPORATION EUROPE, estimant que l'enregistrement de ces 4 noms de domaine et leurs conditions d'exploitation constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, a pris attache avec la société PLASTPACK afin d'obtenir la cessation immédiate de ces agissements litigieux outre le transfert des noms de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr), [www.sabert.be](http://www.sabert.be), [www.sabert.co.uk](http://www.sabert.co.uk) et [www.sabert.it](http://www.sabert.it).

Par email en date du 5 septembre 2014, la société PLASTPACK répliquait que :

- il a toujours été dans son intention de céder ces noms de domaine à la société SABERT CORPORATION EUROPE à la condition que cette cession soit « correctement rémunérée »;

- elle n'était disposée à les céder uniquement moyennant le versement d'une somme de 6.000 euros (Pièce n°7).

C'est dans ces conditions que la société SABERT CORPORATION EUROPE s'est vue contrainte d'engager la présente procédure aux fins de faire constater l'atteinte à ses droits et obtenir le transfert du nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr).

Aux termes de l'article L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques, 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 L.45-2 du même code dispose quant à lui 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 :

« 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 ».

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 (Cf. Décisions n° FR-2012-00049 du 23 avril 2012, FR-2014-00618 du 28 avril 2014).

En l'espèce, le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) a été réservé le 7 février 2012, soit postérieurement à l'enregistrement de la marque « SABERT » n°900321 de la requérante.

Le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) constitue ensuite la reproduction à l'identique de la marque antérieure « SABERT ».

Il renvoie enfin aux activités et aux produits de la société PLASTPACK, concurrente de la société SABERT CORPORATION EUROPE.

Le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) constitue ainsi la contrefaçon par reproduction de la marque « SABERT » n°900321 en application des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) porte ainsi indiscutablement atteinte aux droits de marque de la société SABERT CORPORATION EUROPE dont l'intérêt à agir est démontré.

La société PLASTPACK ne justifie quant à elle d'aucun intérêt légitime à réserver le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) et a manifestement agi de mauvaise foi.

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.

En l'espèce, la société PLASTPACK n'a aucun lien avec la société SABERT CORPORATION EUROPE et cette dernière ne lui a conféré aucune autorisation pour procéder à la réservation et à l'exploitation du nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr).

La société PLASTPACK ne pouvait ignorer l'antériorité des droits de la société SABERT CORPORATION EUROPE sur la dénomination « SABERT », de par sa qualité de concurrente direct sur un marché très spécifique et restreint mais également au regard de la renommée de la marque « SABERT ».

En enregistrant et en exploitant le nom de domaine [www.sabert.fr](http://www.sabert.fr) pour diriger les internautes vers son propre site Internet, la société PLASTPACK crée un risque de confusion auprès de la clientèle qui est amenée à faussement croire que la société PLASTPACK possède un lien économique et/ou

juridique avec la société SABERT CORPORATION EUROPE.

Un tel comportement constitue un acte de mauvaise foi au sens des dispositions de l'article R.20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques.

A ce titre, il convient de souligner que l'OMPI a d'ores et déjà jugé que :

« le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs prévoit que l'enregistrement d'un nom de domaine afin d'utiliser la notoriété d'une autre marque en attirant les internautes vers un site dans le but d'en percevoir les bénéfices constitue une forme de mauvaise foi » (OMPI n°2005-0405 Lilly Icos LLC c/ B. Hami).

L'article R.20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques dispose encore que par ailleurs que la mauvaise foi du titulaire est caractérisée lorsque le nom de domaine a été obtenu en vue de le vendre au titulaire d'un nom identique et non pour l'exploiter effectivement.

Or, tel est manifestement le cas en l'espèce.

En effet, en refusant de faire droit aux demandes amiables de la société SABERT CORPORATION EUROPE au prétexte fallacieux qu'elle ne cernerait pas en quoi l'usage du nom de domaine www.sabert.fr pourrait créer une confusion avec les activités de la requérante et en monnayant la cession de ce nom de domaine, la société PLASTPACK a confirmé, s'il en était encore besoin, ses intentions spéculatives frauduleuses.

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux www.sabert.fr est parfaitement caractérisée.

L'attitude de la société PLASTPACK crée une gêne totalement abusive et illégitime à l'encontre de la société SABERT CORPORATION EUROPE, dont la marque « SABERT » est le signe emblématique de son activité.

Un tel comportement porte irrémédiablement préjudice à l'image et aux produits de la société requérante.

Par conséquent, il est demandé à l'AFNIC d'ordonner la transmission du nom de domaine www.sabert.fr à la société SABERT CORPORATION EUROPE.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

## **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 Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

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

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société belge SABERT CORPORATION EUROPE immatriculée le 6 mars 1990 sous le numéro 0439.984.872 ;
- Identique à la marque internationale « SABERT » en vigueur en France, enregistrée le 26 septembre 2006 sous le numéro 900321 par le Requérant.

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

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

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <sabert.fr> est identique à la marque internationale antérieure « SABERT » en vigueur en France, enregistrée le 26 septembre 2006 sous le numéro 900321 par le Requérant pour les classes 16, 20 et 21.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société SABERT CORPORATION EUROPE.

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

Le Collège a constaté que le Requérant déclare n'avoir aucun lien avec le Titulaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque internationale antérieure « SABERT » en vigueur en France, enregistrée le 26 septembre 2006 sous le numéro 900321 et notamment exploitée pour des produits et services de « Récipients d'emballage en matières plastiques ; plateaux à usage domestique non en métaux précieux ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine » ;
- Le nom de domaine <sabert.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « SABERT » ;
- D'après le procès-verbal de constat fourni par le Requérant, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <sabert.fr> est le site web du Titulaire <http://www.plastpack.com> ;
- Le Titulaire commercialise des produits concurrents de ceux du Requérant tels que « assiettes et plateaux en plastiques » et « barquettes » ;
- Le Titulaire du nom de domaine <sabert.fr> est également titulaire des noms de domaine <sabert.be>, <sabert.co.uk> et <sabert.it> ;
- Le Titulaire ne peut donc ignorer l'existence de la marque « SABERT » et l'activité du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sabert.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire

telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <sabert.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <sabert.fr> au profit du Requérant.

## 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 28 octobre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

