



DÉCISION DE L'AFNIC

benco.fr

Demande n° FR-2014-00821

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NUTRIMAIN

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Philippe B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : benco.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 février 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 11 février 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 11 février 2015

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 novembre 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 Requéran.
- 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 5 décembre 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 décembre 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 janvier 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 29 septembre 2014 de la société NUTRIMAINNE immatriculée le 14 mai 2003 sous le numéro 445 327 083 au R.C.S. d'Amiens ;
- Notice complète de la marque française « BENCO » numéro 1241840 enregistrée le 26 juillet 1983 par la société NUTRIMAINNE et régulièrement renouvelée pour les classes 5, 29 et 30 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « BENCO » numéro 1402144 enregistrée le 7 avril 1987 par la société NUTRIMAINNE et régulièrement renouvelée pour la classe 30 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « BENCO ENERGIE 7 VITAMINES » numéro 93492234 enregistrée le 16 novembre 1993 par la société NUTRIMAINNE et régulièrement renouvelée pour les classes 30 et 32 ;
- Notice complète de la marque française « BENCO MEGA PEPITE » numéro 3422657 enregistrée le 11 avril 2006 par la société NUTRIMAINNE pour la classe 30 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « BENCO MEGA PEPITES » numéro 3490997 enregistrée le 27 mars 2007 par la société NUTRIMAINNE pour la classe 30 ;
- Extraits du 21 novembre 2014 de la base Whois des noms de domaine :
 - <benco.fr> enregistré le 11 février 2010 sous diffusion restreinte ;
 - <bencouk.com> enregistré le 24 septembre 2013 par la société WHOIS PRIVACY (ENUMDNS DBA) ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <bencouk.com> enregistré le 24 septembre 2013 par Monsieur Philippe B. ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 30 septembre 2014 envoyé à l'Afnic et réponse de l'Afnic du 30 septembre 2014 concernant le nom de domaine <benco.fr> ;
- Page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <bencouk.com> le 21 novembre 2014 ;
- Résultats obtenus le 21 novembre 2014 après une recherche sur les termes « www.benco.fr » avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Par application des articles L. 45-2 et 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 est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur de ce nom de domaine justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

I - L'intérêt à agir du Requéranr

Le Requéranr, la société NUTRIMAINNE, a pour activité la fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie (Pièce n°1). Cette société commercialise notamment des poudres chocolatées pour le petit-déjeuner notamment connues sur le territoire français sous les marques « BANANIA », depuis plus de 100 ans, et « BENCO » depuis plus de 40 ans.

La société NUTRIMAINNE est à ce titre titulaire de nombreuses marques sur la dénomination « BENCO », et notamment, en ce qui concerne la France :

- La marque verbale « BENCO », déposée le 26 juillet 1983 sous le n° 1 241 840, dûment renouvelée, désignant les produits des classes 5, 29 et 30, à savoir notamment le cacao, le chocolat ou encore les gâteaux ;

- La marque semi-figurative , déposée le 7 avril 1987 sous le n° 1 402 144, dûment renouvelée, désignant le « cacao granulé instantané » en classe 30 ;

- La marque semi-figurative , déposée le 16 novembre 1993 sous le n° 93 492 234, dûment renouvelée, désignant le « cacao granulé instantané et les préparations pour faire des boissons » ;

- La marque verbale « BENCO MEGA PEPITES », déposée le 11 avril 2006 sous le n° 3 422 657, désignant les « poudres instantanées sucrées à base de cacao, granulés instantanés sucrés à base de cacao, cacao sous forme de granulés, chocolat sous forme de granulés » ;

- La marque semi-figurative , déposée le 27 mars 2007 sous le n° 3 490 997, désignant les « poudres instantanées sucrées à base de cacao, granulés instantanés sucrés à base de cacao, cacao sous forme de granulés, chocolat sous forme de granulés » (Pièces n°2.1 à 2.5).

La société NUTRIMAINNE a donc un intérêt à agir à l'encontre de tout titulaire d'un nom de domaine reproduisant les marques dont elle est titulaire et portant donc atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

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

a. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranr

La société NUTRIMAINNE a découvert que le nom de domaine « benco.fr » a été réservé le 11 février 2010 par une personne dont les coordonnées ne sont pas accessibles publiquement, par l'intermédiaire technique de la société EURODNS S.A, en sa qualité de bureau d'enregistrement auprès de l'Association française de nommage internet en coopération (AFNIC) (Pièce n°3).

La société NUTRIMAINNE n'a pas autorisé la réservation d'un tel nom de domaine.

Le nom de domaine « benco.fr » a été enregistré postérieurement au 1er juillet 2011, est actif, et ne fait l'objet, à la connaissance du Requéranr, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours, de sorte que le Règlement SYRELI lui est applicable.

Ce nom de domaine est identique aux marques françaises « BENCO » n°1 241 840 et 1 402 144, et fortement similaire aux autres marques dont le Requéran est titulaire comprenant le terme « BENCO », précitées. En effet, les marques « BENCO » sont intégralement reproduites, à l'identique, dans le nom de domaine « benco.fr ».

Il existe ainsi plus qu'un risque, mais une confusion indéniable entre les marques « BENCO » du Requéran et le nom de domaine litigieux « benco.fr ».

La détention par le Requéran de marques ou noms de domaine identiques ou similaires ou nom de domaine objet de la procédure Syreli est considérée comme justifiant l'intérêt à agir du Requéran (Voir en ce sens décisions FR2012-00117 adom-95.fr, ou encore FR2012-00158 creditmutuele.fr).

Le nom de domaine « benco.fr » est par conséquent susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran au sens de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

b. Absence d'intérêt légitime du Titulaire et mauvaise foi

Le défaut d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux sont caractérisées dans la mesure où la marque « BENCO » bénéficiant d'une grande notoriété ne peut avoir été ignorée par le Requéran, et le nom de domaine « benco.fr » n'est pas exploité pour une offre de bonne foi de produits et services, mais renvoie vers une page parking..

Sollicitant de l'AFNIC qu'elle procède à la levée de l'anonymat de la personne titulaire du nom de domaine « benco.fr » le 30 septembre 2014 en application de l'article 8.4, point 170 de la Charte de nommage de l'AFNIC (Pièce n°4), la société NUTRIMAINA a été informée, par message électronique du 30 septembre 2014, que les informations personnelles relatives au titulaire de ce nom de domaine sont les suivantes (Pièce n°5) :

Contact : Philippe B.
Adresse : (...)
Pays : France
Téléphone : (...)
e-mail : (...)

En effectuant une recherche sur internet, le Requéran s'est aperçu que le Titulaire était également titulaire d'un autre nom de domaine, « bencouk.com », enregistré le 24 septembre 2013, le Titulaire ayant cette fois indiqué comme coordonnées un numéro de téléphone aux Emirats Arabes Unis (Pièce n°6-1). Mais encore, au moment d'adresser la présente plainte, le Requéran s'est aperçu que les coordonnées de cet autre nom de domaine avaient été modifiées, avec cette fois une adresse au Luxembourg (Pièce n°6-2).

Or, le nom de domaine « bencouk.com » n'est pas exploité non plus, l'ICANN l'ayant bloqué en raison de l'absence de confirmation de ses coordonnées par le titulaire (Pièce n°7).

Ceci démontre bien que les coordonnées données par le Titulaire, qui sont identiques pour le nom de domaine litigieux et le nom de domaine bencouk.com, sont erronées, voire inventées.

Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime à utiliser le nom de domaine « benco.fr » :

- Il n'utilise pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services. En effet, le nom de domaine renvoie vers une page parking (Pièce n°8) ;

- Le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine « benco.fr » ;

- Le Titulaire ne fait pas un usage du nom de domaine sans nuire à la réputation du nom « BENCO », sur lequel le Requéran détient des droits. Au contraire, en procédant à cet enregistrement sans intérêt légitime, le Titulaire prive ainsi le Requéran de la possibilité d'exploiter un site internet

portant le nom de ses marques afin de présenter et offrir à la vente ses propres produits.

La mauvaise foi du Titulaire est avérée, ce dernier, demeurant en France, ne pouvant ignorer la particulière renommée dont bénéficie la marque « BENCO » du Requérant en France pour les boissons chocolatées. L'enregistrement du nom de domaine litigieux « benco.fr » a donc selon toute vraisemblance été réalisé uniquement dans le but de priver le Requérant de la possibilité d'exploiter ce nom de domaine pour ses propres produits.

En tout état de cause, le fait de laisser le nom de domaine « benco.fr » inexploité nuit à l'image du Requérant, le public étant amené à penser que le site accessible à cette adresse est détenu par le Requérant et que ce dernier s'en désintéresse totalement, donnant ainsi une piètre image de la marque « BENCO ».

Le titulaire du nom de domaine « benco.fr » recherche manifestement à induire en erreur les internautes et à nuire à la société NUTRIMAIN, en la privant de la possibilité d'utiliser le nom de domaine « benco.fr » pour présenter ses produits sous cette marque.

Il est ainsi manifeste que le titulaire du nom de domaine « benco.fr » ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

En conséquence, la société NUTRIMAIN demande l'application de l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques et plus particulièrement le transfert à son profit du nom de domaine « benco.fr ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 décembre 2014.

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

- Copie du passeport de Monsieur Philippe B. ;
- Fiche de renseignements extraite le 18 décembre 2014 du site web <http://www.societe.com>, informations datées du 22 décembre 2014 du site web <http://www.infogreffe.fr>, fiche d'information entreprise extraite le 22 décembre 2014 du site web <http://www.verif.com> ;
- Extrait Kbis du 7 décembre 2014 de la société BENAROYA immatriculée à l'origine le 3 avril 1986 puis, suite aux transferts et à une radiation, immatriculée sous le numéro 337 494 579 au R.C.S. de Versailles depuis le 29 septembre 2014 ayant :
 - pour gérant Monsieur Nissim Robert B. ,
 - pour activité « achat et vente de matériel électronique, informatique à des fins médicales ou de laboratoires »,
 - des établissements nommés « BENAROYA ET COMPAGNIE » pour une activité de « Travaux d'installation électrique dans tous locaux » ;
- Extraits des statuts de la société BENAROYA mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} septembre 2014 ;
- Extraits du 18 décembre 2014 de la base Whois des noms de domaine :
 - <benco.com> enregistré le 10 novembre 1995 par la société BENCO DENTAL ;
 - <benco.biz> enregistré le 13 juin 2002 par la société CONTACT PRIVACY INC CUSTOMER 0119259143 ;
 - <benco.org> enregistré le 11 octobre 2002 par la société FROST BENCO WELLS ELECTRIC ;
 - <benco.net> enregistré le 25 juin 1997 par la société DOMAIN REGISTRAR ;
 - <benco.eu> enregistré le 14 avril 2006 par la société KRAFT FOODS DEUTSCHLAND HOLDING GMBH ;

- Courriel du 11 février 2010 envoyé à Monsieur Philippe B. par la société EURODNS ayant pour objet « benco.fr successfully registered on EuroDNS » ;
- Courriel du 18 décembre 2014 adressé à Madame Inès N. ayant pour objet « URGENT : « BENCO.FR » - Page parking / Case ID : 89551 » ;
- Captures d'écran de la messagerie électronique utilisée par Monsieur Philippe B. avec l'adresse électronique [...]@benco.fr du 22 février 2010 au 13 décembre 2014 ;
- Captures d'écran de la messagerie électronique de deux comptes [...]@benco.fr de novembre 2011 à juin 2013 pour l'un et de 2014 pour l'autre ;
- Capture d'écran d'un compte client sur le site internet de la société EURODNS relative à la DNS Zone du nom de domaine <benco.fr> ;
- Captures d'écran du 18 décembre 2014 des :
 - Pages internet vers lesquelles renvoient les noms de domaine <benco.fr>, <benco.eu> et <benco.biz> lesquelles indiquent : « Page Web inaccessible » ;
 - Sites internet vers lesquels renvoient respectivement les noms de domaine <benco.com>, <benco.org> et <benco.net>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« En application des dispositions de l'article L. 45-2 alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques, 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 ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Philippe B. (ci-après désigné le « Titulaire ») a un intérêt légitime à détenir le nom de domaine « benco.fr » (I) et, il a procédé à l'enregistrement dudit nom de domaine de bonne foi (II).

I/ Sur l'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine « benco.fr »

La société Benaroya (SARL), anciennement dénommée « Benaroya et Compagnie », est une entreprise familiale qui a été créée le 25 avril 1986 par Nissim Robert B. (Pièce n°1 : Copie de l'extrait K-bis de la société Benaroya (SARL)). Philippe B. et Miguel B., frères de Nissim Robert B., participent au bon fonctionnement et à la gestion de la société notamment en qualité d'actionnaires (Pièces n°2 : Extrait des Statuts et Cartes de visite).

Cette entreprise, pratiquement trentenaire, est spécialisée dans la vente et l'analyse de matériels électroniques, informatiques et de logiciels (Pièces n°1 et 2 précitées).

Dans le cadre de son activité professionnelle, la famille B. se présente auprès de ses clients/prospects indistinctement sous les dénominations « Benaroya » et « Benaroya et Compagnie ».

Pour cause, à l'origine, la société « Benaroya » avait pour dénomination sociale « Benaroya et Compagnie » (Pièces n°3 : Extraits des sites web www.société.com ; www.infogreffe.fr et www.verif.com). Ce nom, utilisé depuis la création de la société pour la désigner dans ses relations commerciales, fait référence à la présence des trois frères au sein de cette entité.

C'est pourquoi, le 11 février 2010, le Titulaire a procédé à la réservation du nom de domaine « benco.fr » auprès du registrar EuroDNS (Pièce n°4 : Copie du mail d'EuroDNS à l'attention du Titulaire en date du 11 février 2010).

Ce nom de domaine constituant la contraction des mots « BENaroya » et « COmpagnie ».

Depuis la réservation, le Titulaire, à l'instar de ses frères, utilise exclusivement ledit nom domaine en tant qu'élément de son adresse mail professionnelle, afin d'échanger avec ses nombreux clients/prospects (Pièces n°5 : Copies d'écran de la messagerie électronique professionnelle du

Titulaire, de Nissim Robert B. et de Miguel B.).

Au vu de ces pièces, force est de constater que le nom de domaine « benco.fr » est exploité de manière constante et régulière, à titre professionnel, tant par le Titulaire que ses frères. De sorte que la perte de ce nom de domaine serait gravement préjudiciable pour la bonne continuité et la pérennité des relations commerciales établies avec les clients du Titulaire ainsi que ceux de ses frères, lesquels utilisent conjointement « benco.fr » depuis 2010, en tant qu'élément de leur adresse mail professionnelle.

En conséquence, le Titulaire dispose d'un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine « benco.fr » dans la mesure où celui-ci est connu sous un nom apparenté, à savoir « BENaroya et COmpagnie », dans le cadre de son activité professionnelle depuis près de 5 ans.

De surcroît, ce nom de domaine ne reroute pas vers un site web actif ou encore un site parking, comme le prétend le Requéant.

En effet, il convient de rappeler qu'un site parking est un site web qui n'héberge que des liens sponsorisés. Ainsi, le titulaire du nom de domaine perçoit une rémunération pour chaque clic réalisé par l'internaute sur un lien figurant sur sa page parking.

Or, le nom de domaine « benco.fr » a été réservé pour constituer un élément d'adresse mail professionnelle. Pour preuve, la zone DNS du nom de domaine « benco.fr » a été configuré par le Titulaire pour ne contenir qu'une entrée MX (Mail eXchanger) (Pièces n°6 : Copie d'écran du compte EuroDNS du Titulaire et Mail d'EuroDNS en date du 18 décembre 2014, confirmant que le nom de domaine ne reroute pas vers une page parking).

En l'espèce, le Titulaire exploite effectivement le nom de domaine « benco.fr » exclusivement en tant qu'élément de son adresse mail professionnelle. Le nom de domaine reroute vers un site web inactif et non vers un site parking qui proposerait des liens vers des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par les marques du Requéant (Pièce n°7 : Copie d'écran du site web inactif : www.benco.fr).

En conséquence, le Titulaire justifie d'un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine « benco.fr », dans la mesure où celui-ci en fait un usage non commercial sans intention de tromper le consommateur ou nuire à la réputation du Requéant (voir en ce sens décision FR-2011-00011 s'agissant du nom de domaine « leclerc.fr » ; voir également décision FR-2012-00047 s'agissant du nom de domaine « labanquepostale.fr »).

Par ailleurs, le Requéant prétend que le Titulaire aurait communiqué des informations « erronées, voire inventées » lors de l'enregistrement d'un autre nom de domaine « bencouk.com » (page 3 de la plainte AFNIC).

Or, les informations communiquées par le Titulaire à cette époque étaient exactes. En effet, dans le cadre de son activité, le Titulaire a été amené à changer de lieu de résidence et partant, à mettre à jour ses coordonnées auprès du bureau d'enregistrement (Pièces n°11 : Copie des passeports du Titulaire indiquant notamment le lieu de résidence aux Émirats Arabes Unis).

En tout état de cause, il convient de rappeler au Requéant que dans la mesure où il a déposé une plainte devant l'AFNIC portant sur le nom de domaine « benco.fr », il ne peut se prévaloir d'un autre nom de domaine dans le cadre de la présente procédure.

II/ Sur la bonne foi du Titulaire

En application des dispositions de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques :

« 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 (alinéa 1);

-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 (alinéa 2);

-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 (alinéa 3) ».

- Alinéa 1 de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques :

Comme cela a été démontré précédemment, le Titulaire a enregistré le nom de domaine « benco.fr » pour en faire un usage strictement professionnel (Pièces n°5, 6 et 7 précitées).

Ce nom de domaine n'a donc pas été enregistré par le Titulaire en vue d'être vendu, loué voire transféré à quiconque.

- Alinéa 2 de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques :

Le nom de domaine réservé par le Titulaire n'est pas consacré aux produits ou à l'activité du Requéant.

En effet, le nom de domaine « benco.fr » est utilisé par le Titulaire pour communiquer sur le réseau internet avec ses clients et prospects, dans le domaine de l'informatique et l'électronique (Pièces n°5 et 6 précitées).

Ce nom de domaine n'a donc pas été enregistré dans le but de nuire à la réputation du Requéant.

- Alinéa 3 de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques :

Le nom de domaine ne reroute pas vers un site web actif qui proposerait des produits identiques ou similaires aux produits proposés par le Requéant sous sa marque « Benco » (Pièce n°7 précitée).

En effet, le Titulaire n'utilise pas son nom de domaine pour proposer aux consommateurs des produits concurrents mais exclusivement en tant qu'élément de son adresse mail professionnelle. De sorte que le nom de domaine du Titulaire n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur (voir en ce sens décision FR-2011-00011 s'agissant du nom de domaine « leclerc.fr ». Dans cette affaire, le Collège a considéré qu'une simple page écran indiquant que le site n'est pas actif ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi d'un Titulaire. Le Collège a alors estimé que les éléments du Requéant ne permettaient pas de démontrer qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public et considéré que la mauvaise foi n'était pas établie).

Ce nom de domaine n'a donc pas été enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Pour caractériser la mauvaise foi du Titulaire, le Requéant soutient qu'en procédant à l'enregistrement du nom de domaine « benco.fr », le Titulaire a privé le Requéant de la possibilité

d'exploiter un site marchand portant le nom de sa marque renommée « Benco ». Il ajoute que l'inexploitation du nom de domaine « benco.fr » nuit à son image, le public pouvant être amené à croire qu'il se désintéresse de ce site.

De tels arguments ne peuvent prospérer. En effet, le Titulaire n'a pas réservé le nom de domaine « benco.fr » afin d'empêcher le Requéant de l'enregistrer.

Il a été démontré précédemment que le Titulaire a enregistré le nom de domaine « benco.fr » pour l'utiliser exclusivement en tant qu'élément de son adresse mail professionnelle (Pièces n°5, 6 et 7 précitées).

Le Requéant ne saurait reprocher au Titulaire l'absence d'un site marchand comportant le radical « benco » sur le réseau Internet.

En effet, comme l'a justement souligné le Requéant, celui-ci commercialise depuis plus de 40 ans des produits sous la marque « Benco » sur le territoire français (page 1 de la plainte AFNIC). Pour autant, jusqu'à ce jour, le Requéant n'a entrepris aucune démarche auprès d'un Registrar afin de réserver le nom de domaine « benco.com » ou encore « benco.biz », « benco.org », « benco.net », « benco.eu » et ce, afin de promouvoir et commercialiser ses produits sur internet (Pièces n°8 : Copie des fiches Whois des noms de domaine « benco.com », « benco.biz », « benco.org », « benco.net » et « benco.eu »).

En effet, ces noms de domaine n'appartiennent pas au Requéant mais, à différents tiers qui commercialisent des produits et services dans le domaine de l'énergie et de l'électricité, médical ou encore dentaire (Pièces n°9 : Extraits des pages web des sites internet actifs : www.benco.com; www.benco.org; www.benco.net).

Il est donc étonnant de lire dans la plainte que le Titulaire nuit à l'image du Requéant dans la mesure où plusieurs noms de domaine comportant le radical « benco » sont détenus par des tiers et, pour partie, ne reroutent pas vers des sites web actifs (Pièces n°10 : Extraits des sites internet inactifs : www.benco.biz et www.benco.eu).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arguments soulevés par le Requéant ne sont pas de nature à démontrer que le Titulaire a enregistré le nom de domaine « benco.fr » dans le but de nuire à l'image, la réputation ou la renommée du Requéant.

En conséquence, et au regard ce qui précède, le Titulaire justifie d'un intérêt légitime à détenir le nom de domaine et, il a agi de bonne foi. Dès lors, le Titulaire sollicite auprès du Collège le rejet de la demande de transmission du nom de domaine « benco.fr » au profit du Requéant.»

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 <benco.fr> était identique aux marques françaises du Requéant :

- « BENCO » enregistrée le 26 juillet 1983 sous le numéro 1241840 et régulièrement renouvelée pour les classes 5, 29 et 30 ;

- « BENCO » enregistrée le 7 avril 1987 sous le numéro 1402144 et régulièrement renouvelée pour la classe 30.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <benco.fr> est identique à la marque française antérieure « BENCO », numéro 1241840 enregistrée le 26 juillet 1983 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour les classes 5, 29 et 30.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société NUTRIMAIN.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 apportées par le Titulaire, le Collège a constaté que le nom de domaine <benco.fr> a été :

- Construit à partir des premières lettres « BEN » et « CO » des termes composants le nom d'origine des établissements de la société BENAROYA à savoir «BENAROYA ET COMPAGNIE» ;
- Enregistré pour les besoins de la société BENAROYA pour laquelle le Titulaire est analyste financier et détenteur de parts sociales.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <benco.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de la marque française antérieure « BENCO » enregistrée sous le numéro 1241840 le 26 juillet 1983 pour les classes 5, 29 et 30 couvrant notamment « Produits diététiques... Lait et autres produits laitiers... Café, thé, cacao, chocolat, ... » ;
- Le Requéant déclare que la marque « BENCO » bénéficie d'une grande notoriété qui ne peut être ignorée par le Titulaire ; cependant, il n'en apporte pas la preuve ;
- Le Requéant indique que le nom de domaine <benco.fr> reprend à l'identique sa marque « BENCO » pour renvoyer vers une page parking ;
- Néanmoins, les pages d'écran fournies par le Titulaire permettent de constater que le nom de domaine <benco.fr> :
 - Renvoie vers une page web inaccessible ;
 - Est utilisé depuis 2010 pour former les adresses électroniques de la société BENAROYA dont l'activité d'achat et vente de matériel électronique, informatique à des fins médicales ou de laboratoires n'entrent pas dans pas dans les produits et services couverts par la marque « BENCO » du Requéant.

Le Collège a donc conclu que le Requéant n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie 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 <benco.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 13 janvier 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

