DÉCISION DE L'AFNIC

steico.fr

Demande n° FR-2014-00747

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société STEICO SE

Le Titulaire du nom de domaine : M. Pierre A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : steico.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 novembre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 28 novembre 2013 soit postérieurement au 1er juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 août 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 04 septembre 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 septembre 2014.

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 8 octobre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <steico.fr> par le Titulaire, est « s*usceptible 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, en langue allemande, du registre du commerce de München concernant la société STEICO SE enregistrée sous le numéro HRB 195871 ;
- Notice complète de la marque communautaire « STEICO » enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 4823365 par le Requérant, la société STEICO SE pour la classe 19 ;
- Notice complète de la marque allemande « STEICO » numéro 39601326 déposée le 17 avril 1996 par le Requérant, la société STEICO SE pour la classe 19 ;
- Extrait du 01 août 2014 de la base Whois du nom de domaine <steico.fr> enregistré le 28 novembre 2007 par le Titulaire, M. Pierre A.

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

« La société STEICO SE (anciennement STEICO AG - ci-après dénommé « Requérant ») est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Munich, Allemagne, sous le numéro HRB 195871. Le Requérant entretient deux filiales en France : la société STEICO France SAS créé en avril 2008 et la société STEICO Casteljaloux SAS rachetée également en 2008.

Le site litigieux a été créé le 28 novembre 2007 par M. Pierre A. (ci-après dénommé Titulaire). Le 26 octobre 2007 le Titulaire a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er novembre 2007 auprès du Requérant. Ce contrat a ensuite été transféré auprès de la nouvelle société STEICO France SAS, laquelle a été créée par le Titulaire en début 2008. Dans la suite un site de production a été acquis en France en 2008. Le Titulaire a été directeur général de la société STEICO France du 14 mars 2008 au 4 décembre 2012. Il a quitté la société STEICO France SAS le 18 janvier 2013. Un litige concernant son contrat de travail est toujours pendant devant un conseil des prud'hommes.

L'enregistrement du domaine steico.fr par le Titulaire constitue une violation manifeste de l'Art. L 45-2 2° du Code des Postes et des Communications dans la mesure où le nom du domaine porte

atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.
1. Le Requérant a des droits sur le nom du domaine litigieux. Le Requérant détient depuis 1996 la marque allemande « STEICO » (marque DE 39601326, enregistrée le 17 avril 1996) et depuis 2005 la marque communautaire « STEICO » (marque communautaire 4823365, enregistrée le 22 décembre 2005). Le nom de domaine reprend à l'identique le nom de la marque « STEICO ».
2. Le Requérant a préalablement à l'enregistrement du domaine litigieux enregistré d'autres domaines contenant le nom STEICO comme steico.com, steico.pl, steico.co.uk dans des pays dans lesquels il disposait de filiales et de sites de production.
3. Jusque mi-juillet 2014 le site litigieux contenait un lien vers le site français www.steico.com/fr. Les utilisateurs étaient alors automatiquement transférés vers ce dernier site. Le terme du domaine steico.fr n'était alors pas choisi par hasard par le Titulaire, mais en relation avec son embauche par le Requérant. Depuis que ce lien a été enlevé, le site ne semble plus être utilisé.
4. Le Titulaire ne dispose à ce jour d'aucun droit sur le terme STEICO ni d'aucun intérêt légitime à l'utiliser. Le nom STEICO ne correspond pas à un mot du langage courant. Le Titulaire ne dispose ni d'une marque, ni d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne comportant ce terme.
Par contre, le nom du domaine est identique à la dénomination sociale, aux marques et aux autres domaines du Requérant. En outre la grande majorité des produits du Requérant qui sont produits en France et largement distribués en France comportent ce nom, tels p.ex. STEICOflex, STEICOprotect, STEICOisorel, STEICOphaltex.
Il ressort de la charte de nommage de l'AFNIC, art. 5.3, qu'il relève de la responsabilité du Titulaire de s'assurer que l'enregistrement ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Compte tenu de l'embauche du Titulaire par le Requérant et compte tenu de la notoriété du Requérant sur le marché, le Titulaire ne pouvait ignorer les droits du Requérant et agit dès lors de mauvaise fois. Le fait que le site www.steico.fr, contenant le nom de la marque déposée, est inscrit au nom du Titulaire qui n'a plus de lien avec le Requérant, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, conformément à l'art. L45-2 du code des postes et des communications électroniques.

En vue de ce qui procède nous sollicitons donc de l'AFNIC le transfert du nom de domaine steico.fr au profit de la société STEICO SE, dès lors que son maintien constitue un cas de violation manifeste de l'Art. L 45-2 2° du Code des Postes et des Communications.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 septembre 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire ne fournit aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour je ne m'oppose pas au transfert du nom de domaine steico.fr sous réserve que le requérant me rembourse les frais d'enregistrement depuis l'origine. Du temps ou j'étais salarié de Steico, j'ai à maintes reprises rappelé être détenteur du nom de domaine (avec redirection vers steico.com/fr) sans que steico, société cotée en bourse pourtant, ne s'occupe jamais du transfert. Etant salarié de l'entreprise, j'ai continué de payer les frais d'enregistrement. J'ai même continué après car je ne voulais pas nuire à steico. La société Steico ne m'a jamais contacté après que j'aie été licencié pour transférer le nom de domaine, alors qu'elle a toutes mes coordonnées à jour... ».

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,

Existence d'une procédure judiciaire

Au vu des argumentations des Parties, le Collège a constaté que :

- Le Requérant indique être en litige devant les instances prud'homales avec le Titulaire ce que ne conteste pas ce dernier ;
- Aucune pièce ne permet d'indiquer si le nom de domaine <steico.fr> entre ou non dans la discussion de ce litige.

Dès lors, le Collège a décidé que le respect de l'article II.ii du Règlement SYRELI ne pouvait être assuré et par conséquent le Collège a rejeté la demande.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <steico.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 08 octobre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic