



DÉCISION DE L'AFNIC

icemoon.fr

Demande n° FR-2016-01070

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société 6^{ème} SENS
Le Titulaire du nom de domaine : M. Khalid K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : icemoon.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 décembre 2009
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 16 décembre 2017
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 08 janvier 2016 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 1^{er} 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 22 janvier 2016.

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), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 février 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <icemoon.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 Requéran a fourni la pièce suivante :

- Notice complète de la marque française « ICEMOON » numéro 3671291 enregistrée le 19 août 2009 par M. Khalid K. pour les classes 14, 28 et 25 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 04 juin 2012 au bénéfice de la société 6^{ème} SENS ;
- Notice complète de la marque internationale en vigueur en France « ICEMOON » numéro 1036540 enregistrée le 10 février 2010 par la société 6^{ème} SENS ;
- Extraits des 14 et 29 décembre 2015 de la base Whois du nom de domaine <icemoon.fr> enregistré le 15 décembre 2009 sous diffusion restreinte ;
- Extraits du 14 décembre 2015, de la base Whois des noms de domaine <icemoon.eu> enregistré le 15 décembre 2009 par la société 6^{ème} sens et <icemoon.co.uk> enregistré le 15 décembre 2009 sous diffusion restreinte ;
- Extrait du 14 décembre 2015 de la base Whois du nom de domaine <icemoonshop.com> enregistré le 01 août 2015 par Samir H. ;
- Courriel, du 14 décembre 2015, de la société GANDI adressé à M. Nicolas L. concernant le renouvellement du nom de domaine <icemoon.eu> accompagné de la facture correspondante ;
- Captures d'écrans présentant le produit « ICEMOON UNDERWEAR » et notamment :
 - Sa naissance ;
 - Son parcours ;
 - Sa qualité ;
 - Les 3 étapes pour sa fabrication ;
 - Les collections ;
 - La cible ;
 - La nouvelle version du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <icemoon.fr> ;
 - Les « people » portant le produit ;
 - Les média (presse, télévision et internet) ayant parlé du produit ;
 - Les projets pour 2013 ;
- Copie du contrat de cession de marques et noms de domaine conclu entre M. Khalid K (le cédant) et la société 6^{ème} SENS représenté par M. Khalid K. (le cessionnaire) en date du 31 mai 2012 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 23 novembre 2015 à la requête de Mme Marie-Laurence V. sur le contenu de « la page administrative de l'ancien site de la société ICE MOON » ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.icemoonshop.com> ;
- Capture d'écran de la page administrative liée au nom de domaine <icemoon.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine "icemoon.fr" a été enregistré par Monsieur Khalid K. le 15 décembre 2009 auprès du bureau d'enregistrement GANDI, pour une durée d'un an avec option de renouvellement annuelle.

Ce nom de domaine a toujours été exploité dans le cadre d'un site internet de vente en ligne d'articles de prêt-à-porter sous la marque ICEMOON (lingerie pour hommes principalement).

Par contrat de cession en date du 31 mai 2012, conclu entre Monsieur Khalid K. et la Société 6ème SENS [SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 388 349 depuis le 8 décembre 2011, représentée par Madame Marie-Laurence V.] Monsieur K. a cédé la pleine et entière propriété du nom de domaine "icemoon.fr" à la Société 6ème SENS. Aux termes de ce contrat, il est prévu qu'à compter de sa signature, la Société 6ème SENS se trouve immédiatement propriétaire dudit nom de domaine, et en a la pleine jouissance.

Pour une parfaite information, ce contrat de cession porte également :

- sur deux autres noms de domaine : icemoon.eu, et icemoon.co.uk, tous deux également enregistrés initialement par Monsieur Khalid K. le 15 décembre 2009 auprès du bureau GANDI, et cédés intégralement aux termes de ce contrat à la Société 6ème SENS ;

- sur deux marques : la marque verbale française ICEMOON déposée par Monsieur Khalid K. le 19 août 2009 sous le numéro 09 3 671 291 en classes 14, 18 et 25, et la marque verbale internationale ICEMOON désignant l'Union Européenne, la Russie et les Etats-Unis, déposée par Monsieur K. le 10 février 2010 sous le n° 1 036 540 en classes 14, 18 et 25.

Par la conclusion de ce contrat de cession en date du 31 mai 2012, la Société 6ème SENS est donc pleinement investie des droits et propriétaire :

- des noms de domaines : icemoon.fr, icemoon.eu et icemoon.co.uk ;

- des marques française et internationale ICEMOON référencées ci-dessus. La Société 6ème SENS a constaté puis fait constater par huissier, aux termes d'un procès-verbal en date du 23 novembre 2015, qu'en tapant l'adresse icemoon.fr, on était automatiquement redirigé vers une page web dont le nom de domaine est icemoonshop.com.

Après vérification sur la base whois de l'AFNIC puis de GANDI, aucun renseignement n'était plus communiqué sur le titulaire ni le contact administratif du nom de domaine icemoon.fr (diffusion restreinte), seule l'information relative au bureau GANDI était connue.

Après échanges avec le service "abuse"/litiges de GANDI, il a été indiqué à la Société 6ème SENS que le titulaire de ce nom de domaine icemoon.fr est demeuré inchangé depuis sa création au 15 décembre 2009, à savoir Monsieur Khalid K., en dépit du contrat de cession y afférent en date du 31 mai 2012 et des droits de la Société 6ème SENS sur les marques ICEMOON précitées, avec effet rétroactif aux dates d'enregistrement de ces marques, soit depuis le 19 août 2009 pour la marque française ICEMOON et depuis le 10 février 2010 pour la marque internationale ICEMOON. Le bureau GANDI a également précisé à la Société 6ème SENS qu'une manipulation avait été effectuée par Monsieur K. le 17 novembre 2015, aux fins de redirection du nom de domaine icemoon.fr vers le nom de domaine icemoonshop.com.

Après vérification, ce nom de domaine icemoonshop.com, hébergé chez OVH, est enregistré depuis le 1er août 2015 par Monsieur Samir H., est actif et désigne un site internet de vente en ligne d'articles de prêt-à-porter sous la marque ICEMOON.

Il sera également relevé qu'il ressort des bases whois relativement aux noms de domaine icemoon.eu et icemoon.co.uk, que le propriétaire de ces noms de domaine est bien la Société 6ème SENS représentée par Madame V.

Et de préciser que les renouvellements annuels de ces noms de domaines (.fr, .eu et .co.uk) ont toujours été effectués et réglés par la Société 6ème SENS, en ce compris le 14 décembre 2015 pour les noms de domaines icemoon.eu et .co.uk. Au regard des droits dont dispose la Société 6ème SENS sur le nom de domaine icemoon.fr, en vertu du contrat de cession précité du 31 mai 2012, ainsi que sur les noms de domaine icemoon.eu et icemoon.co.uk et sur plusieurs marques ICEMOON rappelées ci-avant, la Société 6ème SENS dispose d'un intérêt légitime à demander à l'AFNIC le transfert du nom de domaine icemoon.fr à son profit.

En effet, ce nom de domaine porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont dispose la Société 6ème SENS, outre la violation du contrat de cession, et par ailleurs, la mauvaise foi patente de Monsieur Khalid K.

La demande de transfert de la Société 6ème SENS répond donc parfaitement aux conditions de l'article L.45-2 2°) du Code des postes et des télécommunications ainsi que de l'article II) vi) b) du règlement SYRELI.

L'ensemble des pièces justifiant des droits revendiqués et des atteintes portées à ces mêmes droits figureront en annexes [...].».

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

Le Collège a évalué :

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 <icemoon.fr> était identique :

- Aux marques « ICEMOON » du Requérant et notamment :
 - La marque française « ICEMOON » numéro 3671291 enregistrée le 19 août 2009 par M. Khalid K. pour les classes 14, 28 et 25 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 04 juin 2012 au bénéfice de la société 6ème SENS ;
 - La marque internationale en vigueur en France « ICEMOON » numéro 1036540 enregistré le 10 février 2010 par la société 6^{ème} SENS.
- Au nom de domaine <icemoon.eu> enregistré par le Requérant le 15 décembre 2009.

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 <icemoon.fr> était identique à la marque française

antérieure « ICEMOON », numéro 3671291 enregistrée le 19 août 2009 par M. Khalid K. pour les classes 14, 28 et 25 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 04 juin 2012 au bénéficiaire de la société 6^{ème} SENS.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société 6^{ème} SENS.

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

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société 6^{ème} SENS a obtenu la cession pleine et entière des marques et noms de domaine ci-après :
 - La marque française « ICEMOON » numéro 09 3 671 291 ;
 - La marque internationale « ICEMOON » numéro 1 036 540 ;
 - Les noms de domaine <icemoon.fr>, <icemoon.co.uk> et <icemoon.eu>.
- Le représentant de la société 6^{ème} SENS au moment de la signature du contrat de cession desdits marques et noms de domaine est M. Khalid K. ;
- Lors du dépôt de la demande SYRELI, le représentant légal de la société Requéante est identifié par le représentant du Requéant comme étant Mme Marie-Laurence V. ;
- Les extraits de la base Whois des noms de domaine <icemoon.co.uk> et <icemoon.eu> cédés à la société 6^{ème} SENS par le Titulaire identifient la société 6^{ème} SENS comme titulaire du premier nom de domaine et Mme Marie-Laurence V. comme contact technique du second nom de domaine ;
- La facture de renouvellement du nom de domaine <icemoon.fr> est adressée à M. Nicolas L. et indique comme titulaire du nom de domaine <icemoon.fr> la société 6^{ème} SENS sans aucune autre information sur l'identité du Titulaire ;
- Le nom de domaine <icemoon.fr> renvoie vers le site internet <http://www.icemooshop.com> proposant à la vente des produits couverts par la marque « ICEMOON » ;
- Au regard des documents fournis, rien ne permet d'identifier que M. Khalid K. n'ait plus de droits sur la société 6^{ème} SENS qu'il représentait pourtant lors de la signature du contrat de cession.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant étaient 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 <icemoon.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 23 février 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

