

DÉCISION DE L'AFNIC

cbdoo.fr

Demande n° FR-2021-02368

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Monsieur K.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur N.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cbdoo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 novembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 avril 2022

Bureau d'enregistrement : Sarek Oy

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 avril 2021 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.

- o 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 avril 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Marianne GEORGELIN et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 3 juin 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cbdoo.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 :

- Copie de la carte nationale d'identité du Requéran ;
- Copie du recto de la carte nationale d'identité du représentant de la société CBDOO Sp. Z.O.O. ;
- Copie de la carte professionnelle du représentant du Requéran ;
- Traduction assermentée du Kbis du 17 avril 2020 relatifs à la société CBDOO Sp. Z.O.O. inscrite le 31 janvier 2019 au registre national judiciaire des entrepreneurs de Cracovie en Pologne ;
- Mandat de portée générale, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, confié le 2 mars 2020 par la société polonaise CBDOO Sp. Z.O.O. au Requéran lui donnant tout pouvoir d'agir au nom et pour le compte de ladite société ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque française « CBDOO » numéro 4579867 enregistrée le 7 septembre 2019 par le Requéran pour les classes 29, 31 et 34 ;
- Captures d'écrans du 15 avril 2021 de la base whois relatives au nom de domaine <cbdoo.fr> enregistré le 28 novembre 2018 sous diffusion restreinte ;
- Divulgateion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 7 avril 2021 concernant le nom de domaine <cbdoo.fr> ;
- Capture d'écran de la base whois, ne comportant pas l'identification du titulaire, relative au nom de domaine <cbdoo.shop> enregistré le 8 avril 2021 ;
- Capture d'écran du 15 avril 2021 de la page d'accueil du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cbdoo.shop> ;
- Factures de novembre et décembre 2018 du bureau d'enregistrement 1&1 Internet SARL (IONOS) au Requéran pour l'achat pour un an des noms de domaine <cbdoo.fr> et <cbdoo.store> avec des services web ;
- Factures de janvier et d'avril 2021 du bureau d'enregistrement 1&1 Internet SARL à l'attention du Requéran au sein de la société CBDOO Sp. Z.O.O. pour les frais d'abonnement au service « Hébergement Web Expert » pour un mois attaché au nom de domaine <cbdoo.fr> ;

- Captures d'écrans de messages échangés sur messagerie instantanée le 5 avril entre le Requéranant et un tiers ;
- Captures d'écrans des pages Facebook du compte « CBDOO » ;
- Un contenu présenté sous le titre « CBDOO, le choix du bien-être » sans indication de sa source ;
- Un contenu bref sous le titre « La rédaction marie-France » sans lien explicite et compréhensible avec le dossier du Requéranant sur le nom de domaine <cbdoofr> ;
- Capture d'écran du 14 avril 2021 des premiers résultats obtenus après une recherche sur le terme « cbdoofr » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel du 6 avril 2021 envoyé par le Requéranant au bureau d'enregistrement LWS au sujet des noms de domaine <cbdoofr> et <cbdoofr.store> ;
- Echange de courriels des 6 et 7 avril 2021 entre le Requéranant et le bureau d'enregistrement IONOS au sujet des noms de domaine <cbdoofr> et <cbdoofr.store>.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1) Exposé des faits

M. [prénom nom], ressortissant [anonymisation] né le [date] à [ville] et résidant au [adresse postale], France (Ile « Requéranant ») a acquis le nom de domaine <cbdoofr> auprès du bureau d'enregistrement Ionos le 28 novembre 2018 (Ile « Nom de Domaine »). (Pièces n°1 et n°2).

Le Requéranant a également enregistré auprès de l'Inpi la marque française [CBDOO] le 7 septembre 2019, sous le numéro 4579867 (Pièce n°3).

Le Requéranant a par la suite mis cette marque et ce nom de domaine à disposition de la société CBDOO SP ZOO (la « Société »), afin de permettre :

- l'hébergement du site e-marchand de la Société ;
- la mise en place d'adresses email pour le personnel de la Société ;
- l'offre de biens et services de la Société sous la marque [CBDOO].

Le Requéranant est en effet mandaté par le Président de la Société afin de la représenter et défendre ses intérêts, en toute circonstance, et devant toute administration ou agence gouvernementale. (Pièces n°4, n°5 et n°6).

Le 4 avril 2021, le Requéranant a constaté que le site Internet de la Société n'était plus accessible. Il a immédiatement contacté le bureau d'enregistrement, Ionos.

Le bureau lui a indiqué que le Nom de Domaine avait fait l'objet d'un transfert vers un autre bureau d'enregistrement le 4 avril 2021 (Pièce n°7).

La consultation d'un Whois permet de confirmer que le Nom de Domaine est désormais enregistré auprès du bureau d'enregistrement finlandais Sarek Oy. (Pièce n°8).

Le même jour, un autre nom de domaine détenu par le Requéranant, <cbdoofr.store>, a fait l'objet d'un transfert vers le bureau d'enregistrement Ligne Web Services.

Ni le Requéranant, ni le représentant de la Société, n'ont autorisé le transfert de ces noms de domaine.

Le 5 avril, un inconnu a contacté le Requéranant afin d'obtenir le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de la restitution du Nom de Domaine (Pièce n°9). Cette personne a également menacé le Requéranant de transférer le Nom de Domaine vers un autre bureau et de continuer à rediriger le trafic vers d'autres noms de domaine.

Le Requéranant constate qu'à la date des présentes, le Nom de Domaine renvoie vers le site Internet www.cbdeau.fr, appartenant à un de ses concurrents, la société CBD'eau, SAS au capital de 1.000.00 €, sise au 33, rue du Général de Gaulle, 67310 – Wasselonne, France et enregistrée au R.C.S. de Saverne sous le numéro 841 256 712.

Cette société peut être contactée au 09 71 29 16 58 ou à l'adresse : contact@cbdeau.fr.

Par ailleurs, vos services ont informé le Requéranant que le transfert du Nom de Domaine avait été réalisé au bénéfice de M. [anonymisation des informations relatives au titulaire, personne physique] (le « Titulaire »). (Pièce n°10).

Cette identité ne renvoie à aucune identité en ligne.

Afin de permettre la continuité de certaines des activités de la Société, le Requéranant a mis en place la redirection du site e-marchand vers le domaine <cbdoo.shop> et informé ses clients des difficultés rencontrées. (Pièce n°11).

Le nom de domaine <cbdoo.shop> a été acquis le 8 avril 2021. (Pièce n°12).

Parallèlement, le Requéranant a tenté sans succès de contacter le Titulaire.

Le bureau d'enregistrement Sarek Oy a également été contacté afin de clarifier la situation, sans résultat à la date des présentes.

Le Requéranant estime en conséquence qu'il est raisonnable de penser que l'identité du Titulaire est fautive et que les éléments de contact communiqués sont fantaisistes.

Il comprend que le transfert du Nom de Domaine a été réalisé à son insu, et dans l'intention de nuire à ses intérêts et à ceux de la Société, comme le démontrent les messages de menace reçus. Il constate enfin que le transfert a été réalisé en violation de ses droits sur le Nom de Domaine et sur la marque [CBDOO], sans que le Titulaire dispose d'un quelconque intérêt légitime sur le Nom de Domaine ou la marque [CBDOO].

Le transfert a ainsi été réalisé de mauvaise foi.

A ce titre, le Requéranant sollicite le transfert du Nom de Domaine à son bénéfice.

Il sera ainsi démontré que le Requéranant a un intérêt à agir (2) et que le Nom de Domaine, qui porte atteinte à ses droits antérieurs (3.a), a été réservé par le Titulaire sans intérêt légitime (3.b) avec une parfaite mauvaise foi (3.c).

2) Intérêt à agir

Conformément à l'article L. 145-6 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander 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 du CPCE.

Au titre de l'article L. 45-2 du CPCE, le requérant qui est titulaire de noms de domaine et de marques similaires au nom de domaine litigieux est considéré comme ayant un intérêt à agir.

Le Requêteur est titulaire d'une marque française [CBDOO], depuis le 7 septembre 2019. (Pièce n°3).

Jusqu'au 4 avril 2021 et au transfert, en fraude de ses droits, des noms de domaine <cbdoo.fr> et <cbdoo.store>, le Requêteur était titulaire du Nom de Domaine et d'un nom de domaine similaire.

Face au détournement de <cbdoo.fr>, le Requêteur a immédiatement acquis un nom de domaine similaire : <cbdoo.shop>.

Le Requêteur agit en effet également en qualité de mandataire de la société CBDOO SP ZOO, qui utilise le nom de domaine dans ses activités. (Pièces n°4, 5 et 6).

Or, la dénomination sociale de la Société est identique au nom de domaine litigieux et ses produits sont commercialisés sous la marque [CBDOO], par laquelle identifiés par le public, et dans la presse. (Pièce n°13). Ainsi, le Requêteur, qui voit sa marque imitée et son nom de domaine détourné, dispose incontestablement d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

3) Discussion

L'article L. 45-2 du CPCE dispose que l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé lorsque ledit 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.

En l'espèce, le Requêteur demande le transfert à son bénéficiaire du nom de domaine <cbdoo.fr> aux motifs que :

- ce nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ;
- le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

a) L'étendue des droits de propriété intellectuelle du Titulaire

Le Requêteur est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque [CBDOO] dont <cbdoo.fr> est la reproduction à l'identique. (Pièce n°3).

Dès lors, les aspects visuel, phonétique et intellectuel du nom de domaine et de la marque sont identiques.

Au surplus, tout client habituel ou futur du site Internet cbdoo.fr déduira logiquement que le renvoi vers un site proposant des produits similaires ou identiques a été réalisé volontairement par la Société.

Les sites appuient au contraire l'identité conceptuelle des signes.

En conséquence, l'exploitation du nom de domaine <cbdoo.fr> par le Titulaire est réalisée en violation des droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

b) L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

i) L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Conformément à l'article R. 20-44-46 du CPCE, l'absence d'intérêt légitime du titulaire peut se déduire de l'absence d'utilisation du nom de domaine dans le cadre d'une offre de produits et services, notamment lorsque le titulaire n'est pas lui-même connu sous ce nom. Le Nom de Domaine a été acquis par le Requérant afin d'héberger le site e-marchand de la Société, ainsi que les adresses emails de ses salariés et représentants.

Suite au transfert litigieux, le Nom de Domaine renvoie désormais vers le site Internet d'un concurrent de la Société.

Le Requérant n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser sa marque [CBDOO] ou à procéder au transfert du Nom de Domaine à son bénéfice.

Il n'existe au demeurant aucune relation d'affaires, professionnelle, hiérarchique ou commerciale entre le Requérant et le Titulaire du nom de domaine litigieux.

Il ne fait donc aucun doute que le Titulaire du Nom de Domaine ne dispose d'aucun intérêt légitime au transfert et à l'exploitation de <cbdoo.fr>.

Au contraire, le renvoi vers le site d'un concurrent fait partie d'une tentative d'extorsion du Requérant et de la Société, ce qu'illustrent les différents échanges avec des tiers à l'identité fantaisiste. (Pièce n°9).

ii) La mauvaise foi du Titulaire

Conformément à l'article R. 20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi du titulaire peut se déduire lorsque l'enregistrement du nom de domaine a été obtenu principalement :

- afin de le vendre, de le louer ou de le transférer au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom, ou à celle des produits associés à ce nom par le consommateur.

Le nom de domaine <cbdoo.fr> était le nom de domaine du Requérant jusqu'au 4 avril 2021.

Depuis le transfert frauduleux du nom de domaine, le Titulaire a :

- Bloqué l'accès au site associé ;
- Bloqué l'accès aux adresses email associées ;
- Mis en place une redirection vers le site internet d'un concurrent. Il ressort de ces pratiques que, en procédant au transfert du Nom de Domaine, le Titulaire cherche à détourner la clientèle de la Société afin de priver celle-ci d'une part essentielle de son chiffre d'affaires.

En procédant à la redirection du site e-marchand vers le site Internet d'un concurrent, le Titulaire crée en effet les conditions d'une perte de clientèle pour la Société.

Le secteur d'activité de la Société étant extrêmement dynamique, ses clients habituels sont susceptibles de considérer que la redirection vers un site vendant des produits identiques ou fortement similaires à ceux de la Société, constitue un simple changement marketing.

Au surplus, le transfert du Nom de Domaine a également bloqué l'accès du Requéranant aux adresses email habituellement utilisées pour recevoir les demandes des clients. En conséquence, le Titulaire a également pu contrôler les commandes passées par les clients habituels de la Société, ainsi que les éventuelles demandes d'explication relatives au site.

Certains clients, une fois informés, ont indiqué à la Société avoir reçu depuis les emails litigieux une information spécifique, leur indiquant que les coordonnées bancaires de la Société avaient été piratées. (Pièce n°12).

Certains clients ont sans doute dû s'inquiéter de cette information, qui a nécessairement amoindri la réputation du Requéranant et de la Société.

Il est à craindre que ces pratiques ont pour objectif d'affaiblir économiquement le Requéranant, afin de le contraindre à céder aux demandes de chantage reçues.

Le transfert du nom de domaine <cbdo.fr> a donc été réalisé en fraude des droits du Requéranant, aux fins de nuire à ses intérêts et à ceux de la Société, et en toute mauvaise foi.

A la connaissance du Requéranant, le nom de domaine <cbdo.fr> ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire en cours.

En conséquence, le Requéranant sollicite donc la transmission du nom de domaine <cbdo.fr> à son bénéficiaire. »

Le Requéranant 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,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

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 ». Or, le Collège constate que le Requéranant lui soumet deux de ses pièces sans contexte exploitable. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requéranant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéranant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cbdo.fr> est identique :

- À la marque française « CBD00 » numéro 4579867 enregistrée le 7 septembre 2019 par le Requérant pour les classes 29, 31 et 34 ;
- À la dénomination sociale de la société CBD00 Sp. Z.O.O. inscrite le 31 janvier 2019 au registre national judiciaire des entrepreneurs de Cracovie en Pologne, société qui a donné au Requérant tout pouvoir d'agir en son nom et pour son compte en défense de ses intérêts.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <cbdo0.fr> a été enregistré le 28 novembre 2018 soit antérieurement :

- À la dénomination sociale de la société CBD00 Sp. Z.O.O. inscrite le 31 janvier 2019 au registre national judiciaire des entrepreneurs de Cracovie en Pologne ayant donné au Requérant tout pouvoir d'agir en son nom et pour son compte en défense de ses intérêts ;
- À la marque française « CBD00 » numéro 4579867 enregistrée le 7 septembre 2019 par le Requérant pour les classes 29, 31 et 34.

Cependant, le Collège constate que :

- À la date du 28 novembre 2018, le nom de domaine <cbdo0.fr> est enregistré par le Requérant qui l'exploite via la société CBD00 Sp. Z.O.O. pour la commercialisation en ligne de produits à base de Cannabidiol "CBD" ;
- Le 4 avril 2021, le Requérant a perdu la titularité du nom de domaine <cbdo0.fr> à la suite d'actes malveillants ;
- Le 5 avril 2021, un inconnu contacte le Requérant en vue :
 - D'obtenir le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de la restitution du nom de domaine <cbdo0.fr> ;
 - De le menacer de transférer le nom de domaine <cbdo0.fr> vers un autre bureau d'enregistrement et de continuer à rediriger le trafic vers d'autres noms de domaine ;
- À compter du 5 avril 2021, le nom de domaine <cbdo0.fr> est utilisé pour :
 - Envoyer des courriels visant à escroquer les clients du site web vers lequel renvoyait le nom de domaine <cbdo0.fr>, clients de l'activité développée sous la marque « CBD00 » du Requérant ;
 - Rediriger vers un site web proposant une activité concurrente de celle couverte par la marque « CBD00 » du Requérant.

Dans ces circonstances, le Collège a considéré que l'enregistrement du nom de domaine <cbdo0.fr> depuis le 4 avril 2021 était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Au vu des pièces fournies par le Requérant, le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française « CBDOO » numéro 4579867 enregistrée le 7 septembre 2019 pour les classes 29, 31 et 34 ;
- Le Requérant enregistre le 28 novembre 2018 le nom de domaine <cbdoofr> qu'il exploite via la société CBDOO Sp. Z.O.O. pour la commercialisation en ligne de produits à base de Cannabidiol "CBD" sous sa marque « CBDOO » ;
- Le 4 avril 2021, le Requérant a perdu la titularité du nom de domaine <cbdoofr> à la suite d'actes malveillants ;
- Le 5 avril 2021, un inconnu contacte le Requérant en vue :
 - D'obtenir le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de la restitution du nom de domaine <cbdoofr> ;
 - De le menacer de transférer le nom de domaine <cbdoofr> vers un autre bureau d'enregistrement et de continuer à rediriger le trafic vers d'autres noms de domaine ;
- À compter du 5 avril 2021, le nom de domaine <cbdoofr> est utilisé pour :
 - Envoyer des courriels visant à escroquer les clients du site web vers lequel renvoyait le nom de domaine <cbdoofr>, clients de l'activité développée sous la marque « CBDOO » du Requérant ;
 - Rediriger vers un site web proposant une activité concurrente de celle couverte par la marque « CBDOO » du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <cbdoofr> et avait obtenu l'enregistrement du nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de nuire.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté 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 et a décidé que le nom de domaine <cbdoofr> 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 <cbdoofr> 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 Montigny-le-Bretonneux, le 10 juin 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

