

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

supaerospacesection.fr

Demande n° FR-2022-02976



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE (ISAE)

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Y.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : supaerospacesection.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 juillet 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 5 juillet 2023

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 septembre 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o 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 23 septembre 2022.

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 (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 octobre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <supaerospacesection.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]

«La présente demande est formée auprès de l'AFNIC, conformément au Règlement du Système de Résolution des Litiges (Syreli), par l'ISAE (ci-après le Requérant). Annexe 1

Le Requérant est un établissement public national d'enseignement supérieur situé 10 Avenue Edouard Belin, 31055 Toulouse et spécialisé dans l'enseignement aéronautique et l'espace (<https://www.isae-superaero.fr/fr/>). Annexes 2 et 2bis

Le Requérant est titulaire de différents droits de propriété industrielle, et notamment des marques suivantes (Annexes 3 à 5) :

- La marque de l'Union européenne [visuel] n°17921820, enregistrée le 22 juin 2018 en classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 ; 41 ; 42 et 43 ;
- La marque du Royaume-Union [visuel] n°UK00917921820, enregistrée le 22 juin 2018 en classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 ; 41 ; 42 et 43 ;
- La marque française [visuel] n°4463500, enregistrée le 21 juin 2018 en classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 ; 41 ; 42 ; 43.

Dans le cadre de ses activités, le Requérant exploite également divers noms de domaine au nombre desquels le nom de domaine < isae-superaero.fr > réservé le 20 juin 2014. Annexe 6

Par ailleurs, "Supaero Space Section" est le nom d'un club d'étudiants de l'ISAE SUPAERO qui développe et crée des fusées expérimentales (<http://supaerospacesection.com/le-club/> - Annexe 7). Le club Supaero Space Section a enregistré le nom de domaine suivant le 14 août 2020 : <supaerospacesection.com> (Annexe 8).

Dans le cadre de la surveillance de ses marques et des noms de domaine, le Requérant a été informé de la réservation du nom de domaine <supaerospacesection.fr> le 5 juillet 2022. Annexe 9

Une demande de divulgation de données personnelles relative au nom de domaine litigieux a été réalisée auprès de l'AFNIC, qui y a répondu positivement le 19 juillet 2022 en transmettant les informations suivantes relative au réservataire (ci-après le « Titulaire » - Annexe 10):

Prénom : [prénom du Titulaire]

Nom : [nom du Titulaire]

Adresse : [adresse postale du Titulaire]

Code postal : [code postal du Titulaire]

Ville : [ville du Titulaire]

Pays : France

Téléphone : [numéro de téléphone du Titulaire]

e-mail : [adresse électronique du Titulaire]

Par courrier recommandé en date du 23 août 2022, le Requérant a adressé au Titulaire par l'intermédiaire de son avocat, une mise en demeure. Ce dernier a accusé réception dudit courrier le 25 août 2022 mais n'a jamais répondu (Annexe 11). De même qu'aucune réponse n'a été apportée à la mise en demeure envoyée par email le 23 août 2022 (Annexe 12).

Selon le Requérant, l'enregistrement du nom de domaine <supaerospacesection.fr> par le Titulaire est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, d'autant plus que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Par conséquent, conformément aux articles L45-2 et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques, le Requêteur sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit <supaerospacesection.fr>.

1. A titre liminaire, sur l'intérêt à agir du Requêteur

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine comportant le terme dominant SUPAERO, qu'il exploite dans le cadre de ses activités, et repris à l'identique par le Titulaire (Annexes 3 à 6 et annexe 8).

Compte tenu du caractère suspect de la réservation du nom de domaine litigieux et des très fortes similitudes avec ses marques antérieures, le Requêteur estime que la demande d'enregistrement précitée lui porte préjudice et un risque de confusion et d'association pourrait survenir dans l'esprit du public.

Le Requêteur a en conséquence un intérêt à agir pour obtenir la transmission du nom de domaine litigieux.

2. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur

Le nom de domaine litigieux <supaerospacesection.fr> est similaire aux marques antérieures du Requêteur au point de prêter à confusion car il reprend intégralement et à l'identique la marque SUPAERO du Requêteur en position d'attaque, et est suivi des mots "space" et "section", de nature descriptive, qui sont employés par le club étudiants de fusées expérimentales du Requêteur.

La seule différence réside dans l'extension : « .fr » au lieu de « .com » pour le site exploité par le club étudiant : <http://supaerospacesection.com/> . Annexe 7

Or, il est communément admis que les extensions de noms de domaine, telles que le « .fr », n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la similitude avec une marque ou un nom de domaine, dès lors qu'il s'agit de suffixes nécessaires à leur enregistrement.

Le nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur ainsi qu'au nom de domaine de son club étudiant.

Ces faits sont ainsi susceptibles d'être qualifiés d'acte de contrefaçon au sens des articles L.7132 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle.

3. Le défaut d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine litigieux (Article R.2044-46 du CPCE)

Le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <supaerospacesection.fr>.

En premier lieu, il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que le Titulaire était communément connu sous le nom du domaine litigieux avant et au moment de l'enregistrement en juillet 2022. Le nom de domaine litigieux n'est à ce jour aucunement exploité pour une offre de produits ou de services. Annexe 13

En outre, le Requêteur a effectué une recherche de marque auprès de plusieurs offices de propriété intellectuelle sur « supaero space section », et aucune marque était identique ou vaguement similaire au nom de domaine litigieux. Annexes 14 et 15

En second lieu, suite à la demande de divulgation faite par le Requêteur, il est apparu que le Titulaire déclaré du nom de domaine est un certain [prénom et nom du Titulaire]. Le Requêteur n'a aucune relation d'affaires avec cette personne qu'elle ne connaît pas. Il ne s'agit pas d'un membre du personnel de l'ISAE ni d'un étudiant.

Le Requêteur n'a pas autorisé ni concédé de licence au Titulaire pour utiliser ses marques SUPAERO.

En effet, le droit d'utiliser une marque comme nom de domaine nécessite une autorisation expresse du titulaire de la marque. En l'espèce, le Requêteur n'a jamais donné une quelconque autorisation ou permission au Titulaire d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, ce qui caractérise l'absence d'intérêt légitime (en ce sens voir Décision

Syrel FR-2021-02418 purchase-lidl.fr du 15 juillet 2021 – Annexe 20).

Le Requérant n'ayant pas autorisé le Titulaire à utiliser ses marques et noms de domaine, cette utilisation est vraisemblablement frauduleuse, dans le seul but de faire du phishing ou du typosquattage.

Enfin, une mise en demeure a été adressée au Titulaire le 23 août 2022 à laquelle il n'a jamais dénié répondre ni justifié son intérêt à exploiter les termes « Supaero Space Section ». Cette absence de réponse à ce courrier doit être interprétée comme un manque d'intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux. Annexes 11 et 12

4. La mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux (Article R.20-44-46 du CPCE)

Compte tenu de la réputation du Requérant qui est une école dans le domaine de l'aérospatial reconnue dans le monde entier (Annexe 16), il est fort probable que le Défendeur connaissait l'existence des droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant et du club étudiant Supaero Space Section au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

Le club Supaero Space Section a d'ailleurs été élu meilleure association « High-Tech » en 2017 et est en tête du classement des associations de France en 2021 (Annexes 17 à 19).

Il est en effet extrêmement peu probable que le Titulaire ait choisi d'enregistrer <supaerospacesection.fr> par simple hasard.

En outre, la mauvaise foi de cet enregistrement est surtout caractérisée par le fait que ce nom de domaine pointe vers un faux site internet de référencement de liens hypertextes renvoyant vers d'autres sites internet sans rapport avec l'aérospatial (Annexe 13) : [capture]

Cette exploitation est susceptible de détourner le flux d'internautes cherchant des informations sur l'école ISAE-SUPAERO et/ou sur le club étudiant Supaero Space Section et a pour unique but de générer des clics et du trafic à partir de la renommée du Requérant.

En outre, il est de droit constant de reconnaître que, l'enregistrement d'un nom de domaine similaire au point de prêter à confusion et manifestement lié au titulaire d'une marque antérieure par une personne qui n'a aucun lien avec le titulaire de la marque ou des intérêts légitimes dans la marque, suggère la mauvaise foi.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège devra donc considérer que les pièces fournies par le Requérant permettraient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et que la preuve de la mauvaise foi est démontrée (en ce sens voir Décision Syrel FR-2017-01292 lab-merieux.fr du 14 février 2017 – Annexe 21).

Conclusion :

Considérant les éléments ci-dessus exposés et notamment :

- L'intérêt à agir du Requérant ;
- L'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle du Requérant par le nom de domaine litigieux;
- L'absence d'intérêt légitime et de bonne foi du Titulaire lors de la réservation du nom de domaine litigieux ;

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <supaerospacesection.fr> actuellement réservé au nom [du Titulaire] soit transféré à son bénéfice.

Liste des Annexes :

Annexe 1 : Avis SIRENE ISAE

Annexe 2 : Extrait site internet ISAE SUPAERO

Annexe 2bis : Plaquette présentation ISAE SUPAERO

Annexe 3 : Marque de l'Union européenne n°17921820

Annexe 4 : Marque du Royaume-Union n°UK00917921820

Annexe 5 : Marque française n°4463500

Annexe 6 : Whois <isae-supero.fr>
Annexe 7 : Extrait site internet www.supaerospacesection.com
Annexe 8 : Whois <supaerospacesection.com>
Annexe 9 : Whois <supaerospacesection.fr>
Annexe 10 : Demande de divulgation à l'AFNIC
Annexe 11 : Mise en demeure envoyée par LRAR le 23 août 2022 et accusé réception
Annexe 12 : Mise en demeure envoyée par email le 23 août 2022
Annexe 13 : Captures écran www.supaerospacesection.fr
Annexe 14 : Recherche sur Data INPI pour SUPAERO SPACE SECTION
Annexe 15 : Recherche EUIPO pour SUPAERO SPACE SECTION
Annexe 16 : Classement des meilleures écoles d'ingénieur de France
Annexe 17 : Supero Space Section, meilleure association High Tech 2017
Annexe 18 : Supero Space Section élue meilleure association de France en 2021
Annexe 19 : Palmarès des meilleures associations étudiantes
Annexe 20 : Décision Syreli FR-2021-02418 purchase-lidl.fr du 15 juillet 2021
Annexe 21 : Décision Syreli FR-2017-01292 lab-merieux.fr du 14 février 2017 ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (Annexes 3 et 5) et l'extrait de base whois (Annexe 6), pièces fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <supaerospacesection.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « SUPAERO » numéro 017921820 enregistrée le 22 juin 2018 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41 à 43 ;
 - La marque française semi-figurative « SUPAERO » numéro 4463500 enregistrée le 21 juin 2018 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 à 43 ;
- Au nom de domaine <isae-supero.fr> enregistré par le Requérant le 20 juillet 2014.

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 constate que le nom de domaine <supaerospacesection.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « SUPAERO » numéro 4463500 enregistrée le 21 juin 2018 par le Requéant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 à 43 car il est constitué de la reprise à l'identique de la composante verbale « SUPAERO » suivie des termes « SPACE » et « SECTION » composant ainsi le nom « SUPAERO SPACE SECTION », nom de l'un des clubs d'étudiants du Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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 constate que :

- Le Requéant, l'INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE (ISAE), est un établissement public national d'enseignement supérieur spécialisé dans l'enseignement aéronautique et l'espace; il compte 24500 anciens élèves, près de 1900 étudiants pour 35 programmes de formation ; parmi les diplômés du Requéant, on trouve des ingénieurs précurseurs, de grands industriels ainsi que des astronautes et pilotes d'essai (*Annexes 1, 2 et 2bis*) ;
- Le Requéant est titulaire de droits sur le terme « SUPAERO » à titre de marques et nom de domaine utilisé au soutien de son activité ; en particulier le Requéant est classé en février 2022 sous le nom « ISAE-SUPAREO » dans les 10 premières écoles d'ingénieurs d'après le site web <https://generation-prepa.Com> (*Annexe 16*) ;
- Le nom de domaine <supaerospacesection.fr> reproduit à l'identique la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « SUPAERO » du Requéant suivie des termes « SPACE » et « SECTION » faisant ainsi référence au « SUPAERO SPACE SECTION », le club d'étudiants de fusées expérimentales du Requéant élu meilleure association « High-Tech » en 2017 et qui est en tête du classement des associations étudiantes de France en 2021 (*Annexes 17 à 19*) ;
- Au vu des captures écran extraites le 7 septembre 2022 du site vers lequel renvoie le nom de domaine <supaerospacesection.fr>, ce dernier renvoie vers un site web proposant des liens hypertextes référençant des sites web dont certains sont en lien avec les activités et services d'enseignement/formation du Requéant couverts par sa marque « SUPAERO » (*Annexe 13*) ;
- Suite à la divulgation de données à caractère personnel du Titulaire (*Annexe 10*), le Requéant affirme n'avoir aucune relation d'affaires avec le Titulaire qu'il ne connaît pas en précisant que : « *Il ne s'agit pas d'un membre du personnel de l'ISAE ni d'un étudiant* » ;
- Le Requéant précise ne pas avoir autorisé ni concédé de licence au Titulaire pour utiliser ses marques « SUPAERO » ;

- Les résultats de recherches de marques « supaero space section » auprès de plusieurs offices de propriété intellectuelle ne montrent pas de droits du Titulaire sur ces termes (Annexes 14 et 15) ;
- Les mises en demeure reçues en août 2022 par le Titulaire sont restées sans réponse de sa part (Annexes 11 et 12).

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire qui ne pouvait ignorer l'existence du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <supaerospacesection.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

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 <supaerospacesection.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 <supaerospacesection.fr> au profit du Requérant, l'établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE (ISAE).

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 24 octobre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

