

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**pokawa.fr**

**Demande n° FR-2023-03636**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Pokawa

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pokawa.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 octobre 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : RANXPLOER

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 octobre 2023 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<sup>er</sup> 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 21 novembre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 novembre 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 décembre 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < pokawa.fr > par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou

à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » 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]**

« Cher tous,

Nous nous permettons de formuler cette demande de transmission du nom de domaine pokawa.fr auprès de vos services, à notre société, la société POKAWA, et vous prions de trouver l'argumentaire nécessaire ci-dessous.

L'article 45-2 2<sup>o</sup> du code des postes et des télécommunications électroniques dispose :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est ..

2<sup>o</sup> 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 ; (...) ».

La marque verbale POKAWA, a été déposée par monsieur [prénom nom] le 03 mars 2017 auprès de l'INPI, sous le numéro 4342738, dans les classes 39 et 43.

Cette marque est exploitée de manière continue et de bonne foi depuis cette date en France, au travers de l'exploitation de plus de 110 restaurants POKAWA en France, sous forme de succursales et de franchises. L'activité consiste en la vente de « pokés », plat traditionnel hawaïen.

Aucune contestation/opposition relative à l'exploitation de cette marque n'a été faite.

Dans le cadre du développement de la marque et de son activité liée, un site internet a été déployé, disponible à l'adresse suivante : [https://pokawa.com/fr\\_fr/](https://pokawa.com/fr_fr/)

Ce site est la vitrine de l'activité de POKAWA. Il est possible également de commander sur ce site les produits au sein des différents restaurants POKAWA.

Sont également trouvables sur ce site internet notamment les offres d'emploi au sein des restaurants et du siège POKAWA, l'histoire de la marque, ainsi que la procédure à respecter afin de devenir franchisé de la marque

Lorsqu'un potentiel client ou franchisé recherche le site pokawa.fr, ce dernier n'obtient pas le résultat escompté.

Le propriétaire de pokawa.fr peut ainsi se servir de ce nom de domaine indûment et capter la clientèle potentielle qui recherchait le site internet de la marque POKAWA.

Par conséquent, l'utilisation par un tiers du nom de domaine pokawa.fr porte atteinte aux droits du titulaire de la marque verbale POKAWA.

Nous demandons ainsi :

- La transmission à la société POKAWA du nom de domaine pokawa.fr à titre principal conformément à l'article 45-2 2<sup>o</sup> du code des postes et des télécommunications électroniques

- Et la suppression du domaine pokawa.fr à titre subsidiaire.

Nous vous remercions du temps que vous allez accorder à notre demande.».

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 a adressé une réponse à l'Afnic le 26 novembre 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

**« Réponse à la demande Syreli FR-2023-03636 pour le domaine pokawa.fr**

L'enregistrement du domaine pokawa.fr a été réalisé par notre société après son expiration effective le 23/10/2023. Depuis, aucune exploitation du domaine n'a été faite. Le domaine a été configuré pour rediriger de façon visible vers une page temporaire (annexe 1) mentionnant la "Gestion temporaire du domaine" et invitant l'ancien titulaire à nous contacter.

Il n'y a eu aucune utilisation de la marque, ni tromperie d'éventuels visiteurs, ni monétisation. Notre démarche est préventive : nous avons entrepris de sécuriser les domaines expirés qui nous semblent "à risque" afin de sensibiliser leurs anciens propriétaires aux risques (phishing, spoofing, exploitation SEO, etc...) et d'essayer de les convaincre de ne pas les laisser libres d'exploitation, avec les risques importants que cela représente pour leur marque, leurs partenaires, leurs collaborateurs et leurs clients.

Pour le cas du requérant, nous n'avons simplement pas encore eu le temps de les contacter.

En effet, cette activité n'étant que secondaire pour nous, nous ne pouvons malheureusement pas toujours prendre contact dès les premières semaines. Nous nous satisfaisons cependant qu'ils soient de fait sécurisés dès le premier jour.

Je précise qu'il n'y a pas eu de prise de contact de la part du requérant avant cette procédure, auquel cas nous aurions transféré le domaine sur simple demande par mail.

En conclusion, nous ne nous opposons aucunement aux demandes du requérant et restons disponibles pour accélérer la procédure tant que possible afin qu'ils puissent récupérer la propriété du domaine et, je l'espère, la conserver à long terme.

Bien cordialement,

### Annexe 1

Capture d'écran de la page vers laquelle redirige de façon visible le domaine "pokawa.fr"



URL : <https://www.assistance-domaine.fr/recuperation.php?domaine=pokawa.fr> ».

## 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 marque (*cf. Notice marque pokawa*) et de l'extrait Kbis fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pokawa.fr> est :

- Identique :
  - À la marque verbale française en vigueur du Requérant « Pokawa », numéro 4342738 enregistrée le 03 mars 2017 pour les classes 39 et 43 ; (*cf. Notice marque pokawa*) ;
  - À la dénomination sociale du Requérant, la société « Pokawa » immatriculée le 13 juin 2017 sous le numéro 830 213 203 au R.C.S de Paris (*cf. extrait Kbis du Requérant*) ;
- Similaire :
  - À la composante verbale de la marque semi-figurative en vigueur du Requérant « POKAWA Fresh food from Hawaï www.pokawa.com » numéro 4529988 enregistrée le 01 mars 2019 pour les classes 29 ; 30 et 32 ; (*cf. Notice marque pokawa*).

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

### ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *Je précise qu'il n'y a pas eu de prise de contact de la part du requérant avant cette procédure, auquel cas nous aurions transféré le domaine sur simple demande par mail. En conclusion, nous ne nous opposons aucunement aux demandes du requérant et restons disponibles pour accélérer la procédure tant que possible afin qu'ils puissent récupérer la propriété du domaine et, je l'espère, la conserver à long terme* » avait donné son accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant.

## V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <pokawa.fr> au Requérant, la société POKAWA.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 27 décembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

