

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

empreinte-digitale.fr

Demande n° FR-2023-03695

Décision suivie d'un recours puis
d'une ordonnance de désistement



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EMPREINTE MULTIMEDIA

Le Titulaire du nom de domaine : La société Empreinte Digitale

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : empreinte-digitale.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 novembre 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 25 novembre 2024

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 5 décembre 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^{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 20 décembre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 8 janvier 2024.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <empreinte-digitale.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. La Requérante fait usage de sa dénomination sociale « EMPREINTE MULTIMEDIA » depuis le 13 mai 1998 et exploite le nom de domaine empreinte.com depuis sa réservation le 29 mars 1997 dans le domaine du conseil et de l'édition de logiciels, la conception et la diffusion de systèmes et de services audiovisuels et numériques (architecture vidéo, « webtv », « webcast », « webinar », vidéothèques) pour les réseaux intranet et sites web d'entreprises et institutions de premier plan parmi lesquelles figurent notamment Dassault Aviation, la Ligue contre le Cancer, les Ministères sociaux, la MGEN ou encore la Région Ile de France.

La Requérante a découvert que la société EMPREINTE DIGITALE, précédemment immatriculée jusqu'au 4 septembre 2019 sous la dénomination sociale V-TECHNOLOGIE, intervenant dans le domaine de la programmation et du conseil en matière informatique, avait réservé le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » le 25 novembre 2016, ce dernier renvoyant automatiquement au site accessible à l'adresse « empreintedigitale.fr », et avait déposé la marque française « Empreinte digitale » n° 17/4372264 le 28 juin 2017.

Le titulaire dudit nom de domaine litigieux « empreinte-digitale.fr » tel qu'inscrit est la société « EMPREINTE DIGITALE » (ci-après « le Titulaire »), immatriculée au Registre du Commerce et des

Sociétés depuis le 23 novembre 1993 sous la dénomination « V-TECHNOLOGIES », dénomination depuis modifiée au profit de la dénomination « EMPREINTE DIGITALE » le 4 septembre 2019.

Pièce n°7 : Extraits du procès-verbal d'assemblée générale de la société V-TECHNOLOGIES en date du 4 septembre 2019

Pièce n°16 : Extrait INPI relatif à la marque française « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264

Pièce n°8 : Fiche WHOIS de « empreinte-digitale.fr »

Conformément aux dispositions des articles L.45-2, L.45-6 et R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques, la suppression d'un nom de domaine auprès du Collège SYRELI de l'AFNIC, suppose la démonstration par le requérant (i) de son intérêt à agir, (ii) du fait que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité et (iii) l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine contesté ainsi que sa mauvaise foi.

2. Ayant sollicité, par demande en date du 15 décembre 2021 la nullité de la marque du Titulaire, l'INPI en a prononcé la nullité partielle en considérant que la marque « Empreinte digitale » portait atteinte aux droits antérieurs que la société EMPREINTE MULTIMEDIA détient sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial du fait du risque de confusion en résultant.

Pièce n°10 : Décision INPI NL 21-0259 / MAS du 21 février 2023

Suite à cette décision, la Requérante, a sollicité du Titulaire qu'il cesse d'exploiter le signe « EMPREINTE DIGITALE », et ce, notamment à titre de nom de domaine, n'ayant aucun intérêt légitime et agissant manifestement de mauvaise foi au mépris des droits antérieures de la Requérante.

Pièce n°11 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 19 septembre 2023

3. C'est dans ces conditions, après une tentative de résolution amiable par courrier et en l'absence de toute réponse, que la Requérante se voit contrainte de présenter auprès du

Collège SYRELI de l'AFNIC une demande de suppression de nom de domaine dans les conditions fixées par les dispositions des articles du Code des postes et communications électroniques et notamment les articles L.45-2, L.45-6 et R.20-44-46 dudit Code.

Après une brève présentation des parties (I), il sera ainsi démontré que la Requérante a un intérêt à solliciter la suppression du nom de domaine « empreinte-digitale.fr » (II). Il sera ensuite établi que son Titulaire porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante en vertu de l'article L. 45-2 du CPCE (III), alors que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime (IV) et agit de mauvaise foi (V).

I. Les parties

4. La Requérante est la société EMPREINTE MULTIMEDIA (ci-après désignée « EMPREINTE MULTIMEDIA »), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS depuis le 2 février 1995 sous la dénomination « EMPREINTE SONORE », qu'elle a légèrement modifiée au profit d'« EMPREINTE MULTIMEDIA » le 13 mai 1998 (ci-après la « Requérante »), représentée par son Président en exercice.

Pièce n°1 : Extrait du Registre National du Commerce et des Sociétés relatif à la société EMPREINTE MULTIMEDIA

Pièce n°2 : Extraits du procès-verbal de changement de dénomination sociale du 13 mai 1998

Elle est active dans le domaine du conseil et de l'édition de logiciels, la conception et la diffusion de systèmes et de services audiovisuels et numériques (architecture vidéo, « WebTV », « webcast », « webinar », vidéothèques) pour les réseaux intranet et sites web d'entreprises et institutions de premier plan parmi lesquelles figurent notamment Dassault Aviation, la Ligue contre le Cancer, les Ministères sociaux, la MGEN ou encore la Région Ile de France.

Pièce n°3 : Plaquette de présentation de la société EMPREINTE MULTIMEDIA

La société EMPREINTE MULTIMEDIA s'est par ailleurs faite connaître sous son sigle « EMPREINTE », puis son nom commercial « EMPREINTE.COM », adopté en référence à son nom de domaine éponyme « empreinte.com » qu'elle a réservé le 29 mars 1997 et exploité dès 1998, depuis lequel elle propose à ses clients ses services et en fait la promotion.

Pièce n°4 : Extraits des statuts modifiés en date du 30 juin 2011

Pièce n°5 : Extrait WHOIS relatif au nom de domaine « empreinte.com » et documents attestant de la titularité du nom de domaine « empreinte.com »

Pièce n°6 : Extraits archive.org et captures d'écran du site « empreinte.com »

5. Le Titulaire, tel qu'inscrit, du nom de domaine contesté « empreinte-digitale.fr » est la société

« EMPREINTE DIGITALE », société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 23 novembre 1993 sous la dénomination « V-TECHNOLOGIES », dénomination depuis modifiée au profit de la dénomination « EMPREINTE DIGITALE » le 4 septembre 2019.

Pièce n°7 : Extraits du procès-verbal d'assemblée générale de la société V-TECHNOLOGIES en date du 4 septembre 2019

Le Titulaire a réservé le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » le 25 novembre 2016, qu'il a dument renouvelé depuis cette date.

Pièce n°8 : Fiche WHOIS de « empreintedigitale.fr »

Il est précisé que le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » redirige automatiquement vers le site internet accessible à l'adresse « empreintedigitale.fr » du Titulaire, réservé le 17 mai 2004 ».

Pièce n°23 : Extraits archive.org et captures d'écran du site « empreinte-digitale.fr »

Pièce n°27 : Fiche WHOIS de « empreintedigitale.fr »

Pièce n°14 : Impression écran du site « empreintedigitale.fr »

II. L'intérêt à agir de la Requérante

6. L'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose que :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou 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 ».

En application de l'article précité, l'AFNIC considère que le requérant dispose d'un intérêt à agir notamment s'il :

- Détient un nom de domaine (peu importe la date de création, d'enregistrement) identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

- Détient un nom de domaine (peu importe la date de création, d'enregistrement) quasi-identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

- Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle, etc.), une A.O.C / A.O.P similaire identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux, peu importe leurs dates de création, d'enregistrement ;

- Il démontre avoir été titulaire du nom de domaine objet du litige (facture d'enregistrement à nom, ancien extrait de la base Whois etc.).

Pièce n°22 : « Intérêt à agir du requérant », Guide pratique d'accompagnement aux PARL, édition octobre 2022, page 15

Il sera démontré ci-après que la Requérante a un intérêt à agir pour solliciter la suppression du nom de domaine empreinte-digitale.fr, dans la mesure où celui-ci est très fortement similaire aux droits antérieurs qu'elle détient sur sa dénomination sociale, son nom commercial ainsi que sur son nom de domaine.

7. Afin de développer la visibilité et la notoriété de son activité de plateforme vidéo globale à destination d'entreprises et d'institutions, la Requérante a réservé le 29 mars 1997 le nom de domaine « empreinte.com ».

Comme en témoignent amplement les pièces d'archive communiquées en annexe des présentes, la Requérante a activement exploité à cette adresse son site internet depuis 1998. Pièce n°5 : Extrait WHOIS relatif au nom de domaine « empreinte.com » et documents attestant de la titularité du nom de domaine « empreinte.com »

Pièce n°6 : Extraits archive.org et captures d'écran du site « empreinte.com »

La Requérante, immatriculée dès le 2 février 1995 sous le nom d'EMPREINTE SONORE, exerce son activité sous la dénomination sociale EMPREINTE MULTIMEDIA depuis le 13 mai 1998, qu'elle exploite depuis cette date pour désigner ses activités de conseil et d'édition de logiciels, de conception et de diffusion de systèmes et de services audiovisuels et numériques.

Pièce n°1 : Extrait du Registre National du Commerce et des Sociétés relatif à la société EMPREINTE MULTIMEDIA

Pièce n°2 : Extraits du procès-verbal de changement de dénomination sociale du 13 mai 1998

Pièce n°3 : Plaquette de présentation de la société EMPREINTE MULTIMEDIA

La Requérante s'est également faite connaître sous son sigle « EMPREINTE » puis son nom commercial « EMPREINTE.COM », adopté en référence à son nom de domaine éponyme « empreinte.com », nom commercial faisant objet d'un usage ininterrompu depuis 2000.

Pièce n°4 : Extraits des statuts modifiées en date du 30 juin 2011

Pièce n°30 : Factures de 2004 à 2021

Pièce n°29 : Article « Empreinte Multimédia, sponsor du Satis 2018 », issu du site « mediakwest.com », 5 novembre 2018

Pièce n°25 : Extrait du site Microsoft Store relatif à l'application MgenTv éditée par la société EMPREINTE MULTIMÉDIA en 2015

C'est notamment sous son nom commercial « EMPREINTE.COM » que la Requérante est devenue depuis 2000 un acteur historique sur le marché du Web français, jouissant depuis

d'une notoriété incontestable sur ce dernier.

Pièce n°31 : Article « Empreinte.com pionnier du Web français » extrait du site « empreinte.com », 20 octobre 2023 et extraits de l'ouvrage « Le Web français » de [...], paru chez Dunod en octobre 2023

8. En l'espèce, le nom de domaine litigieux du Titulaire « empreinte-digitale.fr » présente d'importantes similitudes avec la dénomination sociale antérieure de la Requérante « EMPREINTE MULTIMEDIA ».

En effet, le nom de domaine litigieux et la dénomination sociale de la Requérante présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles dans la mesure où ils contiennent une structure identique associant le même terme d'attaque EMPREINTE à un autre élément verbal descriptif de longueur comparable et évoquant une technique relative à l'information.

En outre, le nom de domaine litigieux « empreinte-digitale.fr » présente également d'importantes similarités avec le nom de domaine et le nom commercial de la Requérante « empreinte.com ». En effet, ces derniers ont en commun le même terme d'attaque EMPREINTE, la présence des termes finaux « -digitale » et « .com » ne permettant pas à elle seule d'écarter les ressemblances importantes entre les signes.

9. Courant juin 2021, la Requérante a été contactée par erreur par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), une centrale d'achat public « généraliste » auprès de laquelle elle est référencée comme éditeur de solutions logicielles et a eu la surprise de constater qu'une confusion avait été faite par l'UGAP avec le Titulaire, également référencé en cette même qualité.

Pièce n°17 : Email adressé par l'UGAP à la société EMPREINTE MULTIMEDIA en date du 21 juin 2021

La Requérante a ainsi pu constater que le Titulaire intervenait sous la dénomination « EMPREINTE DIGITALE » depuis le 4 septembre 2019 dans le domaine de la programmation et du conseil en matière informatique et exploitait le site internet « empreinte-digitale.fr » renvoyant automatiquement au site « empreintedigitale.fr » depuis lequel il propose à ses clients la fourniture de nombreuses solutions logicielle à savoir notamment le développement d'applications, de sites web mais également de logiciels dont certains sont destinés à la gestion et à la diffusion de vidéos.

Compte tenu de l'atteinte à ses droits antérieurs et du préjudice en résultant, la Requérante, a adressé un courrier au Titulaire, en date du 15 juillet 2021, invoquant ses droits antérieurs pour mettre en demeure le Titulaire de renoncer à sa marque française « EMPREINTE DIGITALE » et l'invitant également à lui transférer son nom de domaine « empreinte-digitale.fr ». Ce courrier recommandé avec avis de réception a bien été délivré au Titulaire le 20 juillet 2021 mais n'a fait l'objet d'aucune réponse.

Pièce n°9 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 15 juillet 2021

C'est dans ce contexte que la société EMPREINTE MULTIMEDIA a présenté le 15 décembre 2021 une demande en nullité contre la marque française « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264 du Titulaire déposée le 28 juin 2017. Par décision du 21 février 2023, l'INPI a annulé ladite marque pour la plupart des services qu'elle désigne en considérant que le signe « Empreinte Digitale » portait atteinte aux droits antérieurs que la Requérante détient sur sa dénomination sociale EMPREINTE MULTIMEDIA, sur son nom commercial et sur son nom commercial « EMPREINTE.COM » du fait du risque de confusion existant entre les signes en présence.

Pièce n°10 : Décision INPI NL 21-0259 / MAS du 21 février 2023

La Requérante a adressé un courrier au Titulaire en date du 19 septembre 2023, dans le prolongement de ladite décision, le mettant en demeure de cesser d'utiliser le signe « EMPREINTE DIGITALE », et ce notamment à titre de nom de domaine.

Ce courrier, qui a bien été délivré au Titulaire le 21 septembre 2023 contre sa signature, n'a toutefois fait l'objet d'aucune réponse et le nom de domaine « empreinte-digitale.fr »

renvoyant au site accessible à l'adresse « empreintedigitale.fr » demeure toujours actif.

Pièce n°11 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 19 septembre 2023

Il résulte de ce qui précède que la Requérante a manifestement un intérêt à agir pour solliciter la suppression du nom de domaine « empreinte-digitale.fr », cette dernière détenant une dénomination sociale, un nom commercial ainsi qu'un nom de domaine antérieurs et très similaires au nom de domaine litigieux.

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

10. L'article L.45-2 du CPCE dispose que :

« (...) 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° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitimé et agit de bonne foi »

11. Avant de démontrer que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et n'agit pas de bonne foi, il sera démontré que le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante

12. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 45-2 2° du CPCE, l'AFNIC a pu considérer qu'était susceptible de porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par un requérant l'enregistrement d'un nom de domaine identique ou similaire à (i) son nom de domaine antérieure et/ou (ii) à ses droits de la personnalité (étant entendus par l'AFNIC comme la dénomination sociale et le nom commercial d'une personne morale) comme l'illustrent les décisions ci-dessous listées :

- Par décision rendue le 14 janvier 2021, demande n° FR-2020-02210 - le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine « vbt-demenagement.fr » comme étant similaire au nom commercial antérieur du requérant « VBT » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant. Les autres conditions des articles L. 45-6 et R. 20-44-46 du CPCE étant en l'espèce remplies, la transmission du nom de domaine au profit du requérant a été acceptée.

- Par décision rendue le 25 mai 2023 – demande n° FR-2023-03329 – le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine copartis-france.fr comme étant similaire à la dénomination sociale antérieure du requérant « COPARTIS » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant. Les autres conditions des articles L. 45-6 et R. 20-44-46 du CPCE étant en l'espèce remplies, la transmission du nom de domaine au profit du requérant a été acceptée.

- Par décision rendue le 06 octobre 2023 – demande n° FR-2023-03529 - le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine « acis-concept.fr » comme étant identique à la dénomination sociale antérieure du requérant « ACIS Concept » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant. Les autres conditions des articles L. 45-6 et R. 20-44-46 du CPCE étant en l'espèce remplies, la transmission du nom de domaine au profit du requérant a été acceptée.

- Par décision rendue le 06 octobre 2023 – demande n° FR-2023-03530, le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine « cavaldefrance.fr » comme étant similaire à la dénomination sociale antérieure du requérant « CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL VAL DE FRANCE » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant. Les autres conditions des articles L. 45-6 et R. 20-44-46 du CPCE étant en l'espèce remplies, la transmission du nom de domaine au profit du requérant a été acceptée.

Pièce n°12 : Décisions du Collège SYRELI de l'AFNIC

13. En l'espèce, la Requérante détient des droits antérieurs sur sa dénomination sociale « EMPREINTE MULTIMEDIA » ainsi que son nom commercial et nom de domaine « empreinte.com ».

Par décision rendue le 21 février 2023, l'INPI a considéré que le signe « Empreinte digitale » portait atteinte aux droits antérieurs que la Requérante détient sur sa dénomination sociale « EMPREINTE MULTIMEDIA », sur son nom commercial et son nom de domaine « EMPREINTE.COM » du fait du risque de confusion en résultant.

En effet, l'INPI a considéré que :

(i) « Qu'en raison « des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et d'importantes ressemblances intellectuelles, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale invoquée, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public » entre les signes EMPREINTE DIGITALE et EMPREINTE MULTIMEDIA.

(ii) Les signes EMPREINTE DIGITALE et EMPREINTE.COM présentent « des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et intellectuellement fortes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif du nom commercial invoqué, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, la marque contestée pouvant apparaître comme une déclinaison du nom commercial antérieur pour une nouvelle gamme de services dédiés à la dématérialisation. »

Pièce n°10 : Décision INPI NL 21-0259 / MAS du 21 février 2023

14. Le risque de confusion entre les droits antérieurs de la Requérante et le nom de domaine litigieux « empreinte-digitale.fr » est d'autant plus renforcé par la proximité des activités du Titulaire et de la Requérante, étant entendu que le nom de domaine litigieux « empreinte-digitale.fr » renvoie automatiquement au site accessible à l'adresse « empreintedigitale.fr » que le Titulaire exploite pour ses activités.

En effet, la Requérante est un éditeur de plateformes vidéo pour les réseaux intranet et sites webs de grandes entreprises et Institutions. Elle compte notamment parmi ces prestigieux utilisateurs les acteurs suivants : ATR, Barreau de Paris, Dassault Aviation, Ligue contre le Cancer, MGEN, Michelin, Pôle Emploi, Région Ile de France, RATP, SMA Groupe, SNCF.

Pièce n°3 : Impression écran du site « empreinte.com »

Le Titulaire, qui utilise la dénomination « EMPREINTE DIGITALE » de manière constante depuis le 4 novembre 2019, est une entreprise collaborative créant des solutions numériques responsables. Il propose de nombreuses solutions logicielles à ses clients, notamment le développement d'applications, de sites web mais également de logiciels dont certains sont destinés à la gestion et à la diffusion de vidéos.

Pièce n°14 : Impression écran du site « empreintedigitale.fr »

Le Titulaire apparaît également travailler pour des clients similaires à ceux de la Requérante, notamment pour les Ministères sociaux.

Pièce n°15 : Impression écran de la rubrique « hébergement en cloud privé du site « empreintedigitale.fr »

Pièce n°13 : Article « Empreinte : Vidéo Live interactive au service du Ministre de la Santé », extrait du site « empreinte.com », 21 mai 2021

Les activités du Titulaire sont donc identiques ou à tout le moins similaires à celles de la Requérante.

Ainsi, l'enregistrement du nom de domaine « empreinte-digitale.fr » et à fortiori son exploitation par renvoi automatique au site accessible à l'adresse « empreintedigitale.fr » entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public, et donc porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante.

15. Il en résulte que le nom de domaine litigieux « empreinte-digitale.fr » est donc :

(i) susceptible de porter atteinte au nom de domaine « empreinte.com » réservé par la Requérante le 29 mars 1997 et exploité par cette dernière depuis 1998 ;

(ii) susceptible de porter atteinte au nom commercial « EMPREINTE.com » de la Requérante dont elle fait usage depuis 2000 ;

(iii) susceptible de porter atteinte à la dénomination sociale « EMPREINTE MULTIMEDIA » de la Requérante dont elle fait usage depuis 1998.

Par conséquent, il est demandé au Collège de constater qu'en réservant et en exploitant le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » par renvoi automatique au site accessible à l'adresse « empreintedigitale.fr », le titulaire porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante caractérisant ainsi une violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 45-2 du CPCE, dans la mesure où le Titulaire n'a aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

IV. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

16. Selon les dispositions de l'article R.20-44-46 du CPCE, le titulaire du nom de domaine peut justifier d'un intérêt légitime notamment dès lors qu'il fait « (...) un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

17. En l'espèce, le Titulaire ne saurait arguer qu'il fait un usage non commercial du nom de domaine litigieux sans intention de tromper le consommateur, compte tenu des très fortes ressemblances entre le nom de domaine du Titulaire « empreinte-digitale.fr », renvoyant au site « empreintedigitale.fr » et les droits antérieurs de la Requérante portant sur la dénomination « EMPREINTE » couplés à l'étroite similitude des activités commerciales de ces dernières (telle que dûment décrite ci-dessus), similitudes reconnues par la décision de l'INPI précitée ayant prononcé la nullité de la marque du Titulaire.

18. L'exploitation par la Requérante de sa dénomination sociale EMPREINTE MULTIMEDIA, de son nom commercial et de son nom de domaine empreinte.com dans la vie des affaires avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 25 novembre 2016 est attestée par divers articles et communiqués de presse :

- En 1997, la société EMPREINTE MULTIMEDIA a été l'un des pionniers de la vidéo « streamée » en proposant les premiers « webcasts » à des groupes pharmaceutiques.

Pièce n°3 : Plaquette de présentation de la société EMPREINTE MULTIMEDIA

- En 1999, la société EMPREINTE MULTIMEDIA a créé un service de gestion et d'hébergement pour la diffusion de vidéo sur Internet et extranet, intitulé « TV Kiosque ». Cette solution a notamment été adoptée par Citroën, Dassault, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) ou encore l'Université Médicale Virtuelle Francophone.

Pièce n°18 : Articles de presse relatifs à la solution « TVKiosque » conçue par la société EMPREINTE MULTIMEDIA

- En 2001, EMPREINTE MULTIMEDIA a collaboré dans le cadre d'un projet de recherche avec l'ANR (Agence Nationale de la Recherche) et l'Université de Médecine Virtuelle Francophone (UMVF) à la réalisation du premier procédé de diffusion « RichMedia » (captation et diffusion des vidéo et slides de cours en ligne).

Pièce n°19 : Extrait de l'ouvrage « Technologies de l'information et de la communication pour les pratiques médicales », [...], édité par Springer France, 2004 et article « Empreinte Multimédia : des outils de création et de diffusion destinés au e-learning » issu du site « <https://fr.cursus.edu/> » en date du 28 octobre 2002

- En 2003, EMPREINTE MULTIMEDIA a reçu le prix spécial « SATISFECIT » au Salon de l'Image et du Son pour ses logiciels « RichMedia » utilisés dans trente universités françaises participant au projet de « campus numérique » dont l'objet est de généraliser l'enseignement à distance sur Internet.

Pièce n°20 : Article « les nominés du Satisfecit 2003 », extrait du site « lightsoundjournal.fr », 2 novembre 2001 et Article « EMPREINTE MULTIMEDIA gagne des parts de marché », Broadcast, juillet 2003

- En 2011, EMPREINTE MULTIMEDIA a conçu pour le CEA un système hautement sécurisé pour la gestion et la diffusion des conférences du CEA suite aux événements survenus à Fukushima.

L'administrateur général du CEA ayant transmis à la société "m'a demandé de vous transmettre en son nom ses chaleureuses félicitations pour la réussite de la mise en place de ce lien direct entre lui et les salariés du CEA".

Pièce n°24 : Article « Communication sécurisée pour le CEA », extrait du site « empreinte.com »

», 30 juillet 2011

- En 2015, EMPREINTE MULTIMEDIA a déployé une solution intranet vidéo pour le réseau national de la MGEN.

Pièce n°25 : Extrait du site Microsoft Store relatif à l'application MgenTv éditée par la société EMPREINTE MULTIMÉDIA en 2015

- En 2016, EMPREINTE MULTIMÉDIA a déployé pour la SNCF une solution sur mesure permettant la création de vidéos à partir de données multimédias multiples (texte, image, vidéo) pour l'affichage des contenus vidéos des trains transiliens.

Pièce n°26 : Factures de 2016 relatives aux prestations fournies par la société EMPREINTE MULTIMÉDIA à la SNCF et extrait du site internet « empreinte.com »

En outre, les captures d'écran du site internet www.empreinte.com » via l'outil « Wayback Machine » de 1998 à 2016 démontrent sans équivoque l'exploitation du nom de domaine « empreinte.com » par la Requérante, en lien avec son activité, avant le 25 novembre 2016.

Pièce n°21 : Extraits archive.org et captures d'écran du site « empreinte.com » entre 1998 et 2016

Enfin, la Requérante est devenue depuis 2000 un acteur historique sur le marché du Web français, jouissant depuis d'une notoriété incontestable sur ce dernier.

Pièce n°31 : Article « Empreinte.com pionnier du Web français » extrait du site « empreinte.com », 20 octobre 2023 et extraits de l'ouvrage « Le Web français » de [...], paru chez Dunod en octobre 2023

La Requérante et le Titulaire exerçant leurs activités respectives dans le même champ d'activité, il ressort donc de ce qui précède que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la Requérante et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de la Requérante en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes. Par conséquent, le Collège constatera que le Titulaire ne présente aucun intérêt légitime à l'utilisation, et à fortiori à la réservation, du nom de domaine « empreinte-digitale.fr ».

V. La mauvaise foi du Titulaire

19. Selon les dispositions de l'article R.20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public (...) ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

20. En l'occurrence, la mauvaise foi du Titulaire est caractérisée dans la mesure où :

(i) Celui-ci exploite le nom de domaine « empreinte-digitale.fr », renvoyant automatiquement au nom de domaine « empreintedigitale.fr » en ayant conscience d'être en concurrence avec la Requérante.

En effet, il est avéré que le Titulaire travaille pour les Ministères sociaux, à l'instar de la Requérante.

La confusion dans l'esprit du public entre les services proposés par la Requérante et le Titulaire est d'autant plus avérée que l'UGAP (Union des Groupements d'Achats Publics) a souhaité adresser une commande à la société EMPREINTE MULTIMEDIA qui a en réalité été transmise à la société EMPREINTE DIGITALE.

Ainsi, en réservant le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » et en continuant d'exploiter ce dernier par renvoi automatique au nom de domaine « empreintedigitale.fr », le Titulaire profite indument de la renommée et des droits antérieurs reconnus de cette dernière.

(ii) La Requérante a adressé un courrier au Titulaire en date du 19 septembre 2023, dans le

prolongement de la décision rendue par l'INPI le 21 février 2023 ayant annulé partiellement la marque française « Empreinte Digitale » n° 17/4372264 du Titulaire. L'INPI ayant retenu l'existence d'un risque de confusion entre la dénomination sociale « EMPREINTE MULTIMEDIA » et la marque « EMPREINTE DIGITALE », la Requérante a mise en demeure le Titulaire de cesser d'utiliser le signe « EMPREINTE DIGITALE », et ce notamment à titre de nom de domaine.

Ce courrier, qui a bien été délivré au Titulaire le 21 septembre 2023 contre sa signature, n'a toutefois fait l'objet d'aucune réponse et le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » demeure toujours actif. Ce silence et désintérêt du Titulaire ainsi que l'exploitation qui perdure de nom de domaine contesté témoignent de sa mauvaise foi.

Pièce n°11 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 19 septembre 2023

Compte tenu de tout ce qui précède,

Des pièces justificatives transmises au soutien de la présente demande,

Des dispositions des articles L.45-2 alinéas 2 et 3, L.45-6 et R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques,

La Requérante demande au Collège de l'AFNIC de :

- CONSTATER l'intérêt à agir de la Requérante ;
- CONSTATER que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits antérieurs de la Requérante ;
- CONSTATER l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire ;

Par conséquent :

- ORDONNER la suppression du nom de domaine « empreinte-digitale.fr » ;
- CONDAMNER le Titulaire à rembourser à la Requérante les frais de procédure.

Liste des pièces transmises :

Pièce n°1 : Extrait du Registre National du Commerce et des Sociétés relatif à la société EMPREINTE MULTIMEDIA

Pièce n°2 : Extraits du procès-verbal de changement de dénomination sociale du 13 mai 1998

Pièce n°3 : Plaquette de présentation de la société EMPREINTE MULTIMEDIA

Pièce n°4 : Extraits des statuts modifiés en date du 30 juin 2011

Pièce n°5 : Extrait WHOIS relatif au nom de domaine « empreinte.com » et documents attestant de la titularité du nom de domaine « empreinte.com »

Pièce n°6 : Extraits archive.org et captures d'écran du site « empreinte.com »

Pièce n°7 : Extraits du procès-verbal d'assemblée générale de la société V- TECHNOLOGIES en date du 4 septembre 2019

Pièce n°8 : fiche WHOIS de « empreinte-digitale.fr »

Pièce n°9 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 15 juillet

2021

Pièce n°10 : Décision INPI NL 21-0259 / MAS du 21 février 2023

Pièce n°11 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 19 septembre 2023

Pièce n°12 : Décisions d'Experts de l'AFNIC

Pièce n°13 : Article « Empreinte : Video Live interactive au service du Ministre de la Santé », extrait du site « empreinte.com », 21 mai 2021

Pièce n°14 : Impression écran du site « empreintedigitale.fr »

Pièce n°15 : Impression écran de la rubrique « hébergement en cloud privé » du site « empreintedigitale.fr »

Pièce n°16 : Extrait INPI relatif à la marque française « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264

Pièce n°17 : Email adressé par l'UGAP à la société EMPREINTE MULTIMEDIA en date du 21 juin 2021

Pièce n°18 : Articles de presse relatifs à la solution « TVKiosque » conçue par la société EMPREINTE MULTIMÉDIA

Pièce n°19 : Extrait de l'ouvrage « Technologies de l'information et de la communication pour les pratiques médicales », [...], édité par Springer France, 2004 et article « Empreinte Multimédia : des outils de création et de diffusion destinés au e-learning » issu du site « <https://fr.cursus.edu/> » en date du 28 octobre 2002

Pièce n°20 : Article « les nominés du Satisfecit 2003 », extrait du site « lightsoundjournal.fr », 2 novembre 2001 et Article « EMPREINTE MULTIMÉDIA gagne des parts de marché », Broadcast, juillet 2003

Pièce n°21 : Extraits archive.org et captures d'écran du site « empreinte.com » entre 1998 et 2016

Pièce n°22 : « Intérêt à agir du requérant », Guide pratique d'accompagnement aux PARL, édition octobre 2022, page 15

Pièce n°23 : Extraits archive.org et captures d'écran du site « empreinte-digitale.fr »

Pièce n°24 : Article « Communication sécurisée pour le CEA », extrait du site « empreinte.com », 30 juillet 2011

Pièce n°25 : Extrait du site Microsoft Store relatif à l'application MgenTv éditée par la société EMPREINTE MULTIMÉDIA en 2015

Pièce n°26 : Factures de 2016 relatives aux prestations fournies par la société EMPREINTE MULTIMÉDIA à la SNCF et extrait du site internet « empreinte.com »

Pièce n°27 : Fiche WHOIS de « empreintedigitale.fr »

Pièce n°28 : Article « Empreinte Multimédia, sponsor du Satis 2018 », issu du site « mediakwest.com », 5 novembre 2018

Pièce n°29 : Factures de 2004 à 2021

Pièce n°30 : Article « Empreinte.com pionnier du Web français » extrait du site « empreinte.com », 20 octobre 2023 et extraits de l'ouvrage « Le Web français » de [...], paru chez Dunod en octobre 2023 »

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 8 janvier 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les images]

« I. LES PARTIES

Le Titulaire du nom de domaine litigieux « empreinte-digitale.fr » est la société EMPREINTE DIGITALE, dont l'ancienne dénomination sociale est « V TECHNOLOGIE » (ci-après « le Titulaire »). L'absence d'inscription de ce changement de dénomination sociale est indifférente dans la procédure. Elle utilise le signe EMPREINTE DIGITALE depuis 1994 en tant que nom commercial et a déposé la marque française EMPREINTE DIGITALE dès 1994.

Pièce 1 extrait de la société EMPREINTE DIGITALE

Pièce adverse 7 : Extrait du procès-verbal d'assemblée générale de la société V TECHNOLOGIE en date du 4 septembre 2019

L'activité déclarée est « L'ingénierie, l'informatique, l'édition, la communication et d'une manière générale le traitement sur tous supports de données d'informations - le conseil en informatique ».

Le nom de domaine « empreintedigitale.fr » a été réservé le 17 mai 2004, renouvelé depuis

cette date. Il est régulièrement exploité, ce qui n'est pas contesté.

Pièce adverse 8 : Fiche WHOIS de « empreintedigitale.fr »

Pièce 2 : who is mis à jour « empreintedigitale.fr »

Il ressort du site internet <https://empreintedigitale.fr/>, que le Titulaire est une entreprise coopérative, créatrice de solutions numériques sur mesure.

[image]

Le Titulaire accompagne ses clients dans les missions suivantes :

- Audit d'éco-conception : accompagnement pour l'éco-conception de services numériques à travers l'audit de vos solutions en tenant compte des bonnes pratiques d'éco-conception ;
- Hébergement en cloud privé ;
- Mise en conformité RGPD ;
- Accessibilité numérique : rendre le web accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap.

Il permet aussi à ses clients de bénéficier de la suite logicielle Ligeo Archives, un système d'information archivistique leader.

La Requérante est la société « EMPREINTE MULTIMEDIA » (ci-après « la Requérante ») immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 398 478 941. Elle est titulaire du nom de domaine « empreinte.com », réservé le 29 mars 1997.

L'activité déclarée est « Le conseil, la production, l'édition, la réalisation et la conception de logiciels, d'applications en ligne, de bases de données, d'hébergement de sites internet et de services en ligne et plus généralement de tous produits et services culturels ou de communication sur supports audiovisuels et multimédias ou sur tous autres supports existants ou à venir. La commercialisation, la distribution et la diffusion de tout produit et service culturels ou de communication »

Dans sa requête, elle indique être active dans le domaine du conseil et de l'édition de logiciels, la conception et la diffusion de systèmes et de services audiovisuels et numériques (architecture vidéo, « WebTV », « webcast », « webinar », vidéothèques) pour les réseaux intranet et sites web d'entreprises et institutions de premier plan parmi lesquelles figurent notamment Dassault Aviation, la Ligue contre le Cancer, les Ministères sociaux, la MGEN ou encore la Région Ile de France.

Pièce adverse 1 extrait de la société EMPREINTE MULTIMEDIA

Pièce adverse 3 plaquette de présentation

Elle est titulaire d'un nom de domaine « empreinte.com » réservé le 29 mars 1997.

Pièce adverse 5 WHO IS EMPREINTE.COM

Il ressort du site internet empreinte.com que la Requérante est un éditeur français de plateformes vidéo pour les réseaux intranet et sites web des grandes Entreprises et Institutions.

[image]

Selon la Requérante, ses « solutions simples et modulaires vous font gagner du temps, optimisent vos opérations, et renforcent la maîtrise de votre communication digitale ».

La Requérante se définit comme un pionnier de la vidéo streamée. Le streaming est un procédé de diffusion d'un flux audio ou vidéo en direct ou en léger différé :

[image]

Elle propose des solutions logicielles pour l'édition et la diffusion de contenus audiovisuels (pièce adverse 3) c'est d'ailleurs confirmé par la visualisation de son site internet.

Les domaines d'activités des Parties sont différents, puisque le Titulaire ne propose pas ce type de produit ou de service.

II. PRESENTATION DU LITIGE

La Requérante a découvert que la société EMPREINTE DIGITALE exploitait le site internet « empreintedigitale.fr » et avait déposé la marque française « Empreinte digitale » n°

17/4372264 le 28 juin 2017.

Suite à une limitation du libellé, la marque a été enregistrée pour les services suivants :

Classe 35 : [...]

Classe 38 : [...]

Classe 40 : [...]

Classe 41 : [...]

Classe 42 : [...]

Pièce adverse 16 : extrait INPI marque française EMPREINTE DIGITALE

Le 15 juillet 2021, la Requérante a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire mettant en avant tant la dénomination sociale EMPREINTE MULTIMEDIA, que son nom de domaine « empreinte.com » pour solliciter du Titulaire qu'il renonce à sa marque française « EMPREINTE DIGITALE » et transfère son nom de domaine « empreinte-digitale.fr ».

Pièce adverse 9 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 15 juillet 2021

N'ayant pas obtenu gain de cause, la Requérante a présenté le 15 décembre 2021 une demande en nullité de la marque française « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264 du Titulaire.

L'INPI a rendu une décision le 21 février 2023.

Pièce adverse 10 : Décision INPI NL 21-0259 / MAS du 21 février 2023

Il ressort de cette décision que la marque « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264 a été annulée partiellement pour les services suivants :

« Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données ; les services susvisés ne font pas l'objet d'une exploitation dans le secteur de l'industrie pétrolière et/ou gazière »

En conséquence, la marque « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264 est valable pour les services suivants :

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe 38 : ~~Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ;~~

~~communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;~~
Classe 40 : Services d'imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; tirage de photographies ;

Classe 41 : Formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; ~~mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;~~

Classe 42 : ~~Évaluation techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; stockage électronique de données ; les services susvisés ne font pas l'objet d'une exploitation dans le secteur de l'industrie pétrolière et/ou gazière.~~

Cette marque permet donc au Titulaire de couvrir ses activités.

Le 19 septembre 2023, la Requérante a mis en demeure le Titulaire de cesser d'utiliser le signe « EMPREINTE DIGITALE », et ce notamment à titre de nom de domaine.

Pièce adverse 11 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 19 septembre 2023

N'ayant pas obtenu le retour escompté, la Requérante a saisi l'AFNIC de la présente procédure SYRELI.

Contrairement à ce qu'invoque la requérante, le titulaire a répondu à la lettre de mise en demeure délivrée le 21 septembre 2023, faisant état de ses propres droits antérieurs remontant à 1994 sur le signe EMPREINTE DIGITALE et attestant de sa bonne foi (Pièce 13) et proposant une issue amiable afin de poursuivre la coexistence paisible existant depuis 20 ans.

Pièce 13 Réponse du titulaire à la lettre de mise en demeure de EMPREINTE MULTIMEDIA.

Conformément aux dispositions des articles L.45-2, L.45-6 et R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques, la suppression d'un nom de domaine auprès du Collège SYRELI de l'AFNIC, suppose la démonstration par la Requérante (III) de son intérêt à agir, (IV) du fait que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité et (V) l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine contesté ainsi que sa mauvaise foi (VI).

Chacun de ces points sera évoqué ci-après :

III. L'INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

Selon les dispositions de l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou 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 ».

Selon cet article L45-2 CPCE

« 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 :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° 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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. »

La Requérante précise que l'AFNIC considère qu'un requérant dispose d'un intérêt à agir notamment s'il :

- Détient un nom de domaine (peu importe la date de création, d'enregistrement) identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

- Détient un nom de domaine (peu importe la date de création, d'enregistrement) quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

- Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle, etc.), une A.O.C / A.O.P similaire identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux, peu importe leurs dates de création, d'enregistrement ;

- Il démontre avoir été titulaire du nom de domaine objet du litige (facture d'enregistrement à nom, ancien extrait de la base Whois etc.).

Pièce adverse n° 22 : « Intérêt à agir du requérant », Guide pratique d'accompagnement aux PARL, édition octobre 2022, page 15

Se fondant sur ces dispositions, la Requérante soutient avoir un intérêt à agir pour solliciter la suppression du nom de domaine « empreintedigitale.fr » car celui-ci serait très fortement similaire aux droits antérieurs qu'elle détiendrait sur sa dénomination sociale, son nom commercial ainsi que sur son nom de domaine.

Les droits mis en avant par la Requérante sont les suivants :

- Elle indique disposer de la réservation du nom de domaine « empreinte.com » depuis le 29 mars 1997

Pièce adverse n°5 : Extrait WHOIS relatif au nom de domaine « empreinte.com » et documents attestant de la titularité du nom de domaine « empreinte.com »

Or, il ressort bien de ces pièces que le nom de domaine aurait été réservé en 1997, mais il n'est pas démontré que la Requérante en était titulaire. Le registrant est la société PERFECT PRIVACY. Les copies d'écran du site archives.org ne suffisent pas à établir un lien entre l'exploitation du site internet et la titularité de la Requérante.

- Elle met également en avant l'immatriculation dès le 2 février 1995 sous le nom d'EMPREINTE SONORE, puis sous la dénomination sociale EMPREINTE MULTIMEDIA depuis le 13 mai 1998, qu'elle exploiterait pour désigner ses activités de conseil et d'édition de logiciels, de conception et de diffusion de systèmes et de services audiovisuels et numériques.

Pièce adverse n°1 : Extrait du Registre National du Commerce et des Sociétés relatif à la société EMPREINTE MULTIMEDIA

Pièce adverse n°2 : Extraits du procès-verbal de changement de dénomination sociale du 13 mai 1998

Pièce adverse n°3 : Plaquette de présentation de la société EMPREINTE MULTIMEDIA

Une dénomination sociale ne permet de justifier de droit qu'autant qu'elle est utilisée. Il ne peut pas être fait état de la dénomination sociale EMPREINTE SONORE qui a été abandonnée en mai 1998 (pièce adverse 2).

Ne peut donc être prise en compte que la dénomination sociale EMPREINTE MULTIMEDIA, en référence à l'activité exploitée soit comme il ressort des statuts (pièce adverse 2)

[image]

Or, ces activités sont différentes de celles du Titulaire.

- Elle fait aussi référence au sigle « EMPREINTE », puis au nom commercial « EMPREINTE.COM », qui ferait l'objet d'un usage depuis 2000.

Pièce adverse n°4 : Extraits des statuts modifiées en date du 30 juin 2011

Un nom commercial n'est pas un droit permettant de justifier d'un intérêt légitime (cf pièce adverse 22 produite par la Requérante). Le nom commercial EMPREINTE.COM ne sera pas retenu par le Comité d'experts. Il en est de même sigle EMPREINTE.

Les pièces adverses 4, 24 et 25 seront donc rejetées.

A toutes fins utiles, il est répondu à l'argumentaire de la Requérante qui considère que le nom de domaine litigieux « empreintedigitale.fr » présenterait d'importantes similitudes avec la dénomination sociale antérieure de la Requérante « EMPREINTE MULTIMEDIA ».

Il est indéniable que le nom de domaine litigieux n'est pas identique aux droits de la Requérante.

Se pose donc la question de savoir, s'il est similaire.

Pour considérer que le nom de domaine est similaire à la dénomination sociale, la Requérante fait état de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Aussi, la Requérante doit démontrer un risque de confusion, lequel s'apprécie de manière globale.

Droits de la Requérante	Droit du Titulaire
EMPREINTE MULTIMEDIA EMPREINTE.COM	EMPREINTE DIGITALE

La seule présence en commun du terme EMPREINTE n'est pas suffisante pour considérer que les signes seraient similaires.

Le nom de domaine litigieux est empreinte-digitale.fr.

Selon le dictionnaire LAROUSSE, une empreinte digitale est une marque laissée par les sillons des pulpes digitales.

[image]

Cette simple définition suffit à exclure toute similitude entre les signes.

D'ailleurs, le Titulaire fait état de la décision monnie.fr demande n° FR 2020 01973.

Le Collège a considéré que le nom de domaine n'était pas similaire aux marques et signe du Requérant « MONNIER FRERES ». Le Collège a ainsi décidé que le Requérant n'avait pas d'intérêt à agir.

Pièce 9 : décision monnie.fr demande n° FR 2020 01973.

Ne justifiant pas de droits antérieurs pour une activité identique ou similaire, la Requérante

ne démontre pas avoir un intérêt à agir. Sa demande de suppression du nom de domaine « empreintedigitale.fr » sera donc rejetée.

Par ailleurs le titulaire utilise le signe EMPREINTE DIGITALE depuis 1994 soit antérieurement à la requérante, ce que cette dernière ne semble pas avoir vérifié de sorte que l'intérêt à agir de la requérante est contestable sur ce point.

En outre force est de constater que les signes ont coexistés paisiblement pendant 20 ans, la requérante est donc prescrite dans ses droits d'engager une action en concurrence déloyale et cherche manifestement par cette requête contre le nom de domaine empreinte-digitale.fr à nuire au titulaire sans motifs légitimes ; ce qui remet en cause son intérêt à agir.

IV. L'ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 45-2 alinéa 2 CPCE : ATTEINTE AUX DROITS ANTERIEURS.

L'article L.45-2 du CPCE dispose que :

« (...) 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° 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 »

Pour justifier de l'atteinte à ses droits, la Requirante fait état de décisions de l'AFNIC. Or elles ne sont pas transposables.

Pièce adverse 12 : Décisions du Collège SYRELI de l'AFNIC

- Décision rendue le 14 janvier 2021, demande n° FR-2020-02210 - le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine « vbt-demenagement.fr » comme étant similaire au nom commercial antérieur du requérant « VBT » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant.

Dans cette affaire : le sigle VBT correspondait aux initiales du Nom et Prénom du requérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- Décision rendue le 25 mai 2023 – demande n° FR-2023-03329 – le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine « copartis-france.fr » comme étant similaire à la dénomination sociale antérieure du requérant « COPARTIS » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant.

Dans cette affaire : le terme COPARTIS était un néologisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- Décision rendue le 06 octobre 2023 – demande n° FR-2023-03529 - le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine « acis-concept.fr » comme étant identique à la dénomination sociale antérieure du requérant « ACIS Concept » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant.

Dans cette affaire : le terme ACIS est un néologisme ou un sigle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- Décision rendue le 06 octobre 2023 – demande n° FR-2023-03530, le Collège de l'AFNIC a jugé le nom de domaine « cavaldefrance.fr » comme étant similaire à la dénomination sociale antérieure du requérant « CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE » et a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant.

Dans cette affaire : le terme CA est l'abréviation du CREDIT AGRICOLE, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le Titulaire réfute l'existence d'un risque de confusion entre les signes EMPREINTE DIGITALE et EMPREINTE.COM ou EMPREINTE MULTIMEDIA.

L'existence d'une décision en nullité rendue par le Directeur de l'INPI en date du 21 février 2023 ne justifie pas la suppression du nom de domaine « empreinte-digitale.fr »

Pièce adverse 10 : Décision INPI NL 21-0259 / MAS du 21 février 2023

La Requérante omet sciemment de préciser que cette décision n'a accordé que partiellement la nullité de la marque française n° 17/4372264, qui subsiste valablement pour les nombreux services suivants :

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe 38 : communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe 40 : Services d'imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; tirage de photographies ;

Classe 41 : Formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Classe 42 : recherches scientifiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; architecture ; décoration intérieure ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art.

Cette décision permet au contraire de justifier des droits légitimes du Titulaire.

Les signes ne sont pas similaires : comme expliqué plus haut

La seule présence en commun du terme EMPREINTE n'est pas suffisante pour considérer que les signes seraient similaires.

Le nom de domaine litigieux est empreinte-digitale.fr.

Selon le dictionnaire LAROUSSE, une empreinte digitale est une marque laissée par les sillons des pulpes digitales.

Cette simple définition suffit à exclure toute similitude entre les signes.

La Requérante considère que les Parties ont une proximité d'activités.

Elle définit son activité comme celle d'éditeur de plateformes vidéo pour les réseaux intranet et sites web de grandes entreprises et Institutions.

Le Titulaire, quant à lui est connu sous la dénomination « EMPREINTE DIGITALE » de manière constante depuis le 4 novembre 2019, il s'agit d'une entreprise collaborative créant des solutions numériques responsables.

Ses domaines de compétence sont :

- Audit d'éco-conception : accompagnement pour l'éco-conception de vos services numériques à travers l'audit de vos solutions en tenant compte des bonnes pratiques d'éco-conception ;
- Hébergement en cloud privé

- Mise en conformité RGPD

- Accessibilité numérique : rendre le web accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap

La Requérante se contente d'affirmer sans justifier de l'exactitude de ses propos que l'activité du Titulaire serait de proposer de nombreuses solutions logicielles à ses clients, notamment le développement d'applications, de sites web mais également de logiciels dont certains sont destinés à la gestion et à la diffusion de vidéos.

Le monde est devenu numérique.

Aussi, sous prétexte que deux entreprises évoluent dans cet environnement, il ne peut pas être soutenu que les activités sont identiques ou similaires.

La requérante ne démontre pas de risque de confusion et donc l'existence d'une atteinte aux droits antérieurs de la Requérante.

Cet argument de proximité d'activité est infondé et contestable car les sociétés n'ont pas la même activité.

En effet, EMPREINTE MULTIMEDIA édite des solutions prêtes à l'emploi ou sur mesure de communication et de partage de contenus à déployer via les réseaux intranet d'entreprises ou sur internet, ce qui ressort de son site internet www.empreinte.com.

A contrario, la société EMPREINTE DIGITALE a une activité d'édition de logiciels et d'applications, ainsi que les services suivants :

-Services d'audits et solutions numériques par rapport au référentiel ministériel d'éco-conception,

-Services d'hébergement et de Cloud,

-Services d'audits et d'accompagnement à la mise en conformité RGPD,

-Services d'audits des solutions numériques par rapport au référentiel ministériel sur l'accessibilité numérique.

Ces activités ne correspondent pas à l'activité d'EMPREINTE MULTIMEDIA, au regard de la spécificité de ces services, qui sont destinés à un public averti, les consommateurs sont en mesure de les distinguer.

Enfin, il convient de souligner que suite à la décision de l'INPI le titulaire propose désormais certains services sous le nom LIGEO sur un site internet dédié (<https://developpement.ligeo.fr/> pour l'activité de développement d'applications web sur-mesure), qui jusqu'à la décision de l'INPI étaient proposés sous la marque Empreinte Digitale.

Le tableau ci dessous permet de comprendre que les activités des sociétés respectives sont différentes :

[image]

Le Titulaire va démontrer qu'il dispose d'un intérêt légitime à détenir le nom de domaine empreinte-digitale.fr et qu'il n'a pas agi de mauvaise foi pour réserver ce nom de domaine.

V. L'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE

Selon les dispositions de l'article R.20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

– d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

– de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

La Requérante considère que le Titulaire aurait une intention de tromper le consommateur en utilisant le nom de domaine litigieux, tout en cherchant à bénéficier de sa notoriété.

Elle fait état de l'antériorité de sa dénomination sociale EMPREINTE MULTIMEDIA, de son nom commercial et de son nom de domaine « empreinte.com » dans la vie des affaires avant

l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 17 mai 2004.

Elle indique encore :

- qu'en 1999, la société EMPREINTE MULTIMEDIA a créé un service de gestion et d'hébergement pour la diffusion de vidéo sur Internet et extranet, intitulé « TV Kiosque ». Cette solution a notamment été adoptée par Citroën, Dassault, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) ou encore l'Université Médicale Virtuelle Francophone ;
- qu'en 2001, EMPREINTE MULTIMEDIA a collaboré dans le cadre d'un projet de recherche avec l'ANR (Agence Nationale de la Recherche) et l'Université de Médecine Virtuelle Francophone (UMVF) à la réalisation du premier procédé de diffusion « RichMedia » (captation et diffusion des vidéo et slides de cours en ligne) ;
- qu'en 2003, EMPREINTE MULTIMEDIA a reçu le prix spécial « SATISFECIT » au Salon de l'Image et du Son pour ses logiciels « RichMedia » utilisés dans trente universités françaises participant au projet de « campus numérique » dont l'objet est de généraliser l'enseignement à distance sur Internet ;
- de captures d'écran du site internet « www.empreinte.com » via l'outil « Wayback Machine » de 1998 à 2004 qui démontraient l'exploitation du nom de domaine « empreinte.com » par la Requérante, en lien avec son activité, avant le 17 mai 2004.

Enfin, elle considère être devenue depuis 2000 un acteur historique sur le marché du Web français, jouissant depuis d'une notoriété incontestable sur ce dernier. Il est évident que ces quelques pièces éparses, simples articles sur internet, ne justifient pas d'une renommée.

En aucun cas le titulaire n'a cherché à profiter de la renommée de EMPREINTE MULTIMEDIA, en effet le titulaire lui-même capitalise sur le terme EMPREINTE DIGITALE depuis 1994 et donc antérieurement à EMPREINTE MULTIMEDIA.

Ces pièces ne viennent pas démontrer l'absence d'intérêt légitime du Titulaire à disposer du nom de domaine litigieux. Au contraire, le Titulaire démontre que ses droits sont justifiés par des exploitations antérieures aux droits de la requérante, sur le signe EMPREINTE DIGITALE et ce dès 1993.

Le titulaire démontre que :

- le signe EMPREINTE DIGITALE a été apposé par la société V-TECHNOLOGIE (devenue EMPREINTE

DIGITALE le 4 septembre 2019) et utilisé pour désigner des produits édités et des services de conception d'applications multimédia, de maquette graphique, de développements informatiques et de CD-ROM rendus à ses clients.

Pièce 11 : photographies des produits portant la marque EMPREINTE DIGITALE dès 1993

- le signe EMPREINTE DIGITALE est antérieur aux signes EMPREINTE MULTIMEDIA et EMPREINTE.COM invoqués dans la présente demande car il utilise le nom commercial EMPREINTE DIGITALE depuis

1993 « de manière constante, stable et continue »;

Pièce 12 : documents de la société mentionnant la marque EMPREINTE DIGITALE dès 1993

- le signe EMPREINTE DIGITALE a fait l'objet d'un dépôt de marque le 7 février 1994 enregistrée sous le n° 94 505 128, dûment renouvelée en 2004.

Pièce 3 et 3.1 : marque française EMPREINTE DIGITALE n° 94505128 avec information bopi

- le nom de domaine « empreintedigitale.fr » a été réservé le 17 mai 2004

Pièce 2: extrait WHO IS mis à jour empreinte-digitale.fr

De plus, les signes EMPREINTE MULTIMEDIA, EMPREINTE et EMPREINTE.COM et le signe contesté EMPREINTE DIGITALE présentent des différences visuelles et phonétiques, mais surtout intellectuelles, le second constituant un jeu de mots entre l'expression permettant d'identifier chaque individu comme étant unique et le mot « digitale » qui désigne l'activité de dématérialisation qu'il exerce.

Le Titulaire précise que les activités en cause sont distinctes : Les droits de la Requérante sont utilisés pour désigner une activité d'édition de plateforme de contenus audiovisuels, activité différente de la sienne.

Le Titulaire dispose d'une marque enregistrée auprès de l'INPI, malgré l'action en nullité

formée par la Requérante.

Pièce adverse 10 : Décision INPI NL 21-0259 / MAS du 21 février 2023

Pièce 10 : marque « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264

Enfin, les signes en cause ont coexisté de manière paisible pendant près de 20 ans ce qui annihile tout risque de confusion.

Le titulaire dispose donc de droit légitime au nom de domaine « empreinte-digitale.fr ».

VI. L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Selon les dispositions de l'article R.20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Selon la Requérante, la mauvaise foi du Titulaire est caractérisée dans la mesure où :

- il exploiterait le nom de domaine « empreinte-digitale.fr » en ayant conscience d'être en concurrence avec la Requérante pour profiter indûment de la renommée et des droits antérieurs reconnus de cette dernière.

- l'absence de réponse du Titulaire à la lettre de mise en demeure délivrée le 21 septembre 2023, faisant suite à la décision rendue par l'INPI le 21 février 2023 ayant annulé partiellement la marque française « Empreinte Digitale » n° 17/4372264 du Titulaire.

Pièce adverse n°11 : Courrier RAR de la société EMPREINTE MULTIMEDIA à EMPREINTE DIGITALE du 19 septembre 2023

La Requérante fait donc application de l'alinéa 3° précité à savoir que la mauvaise foi serait caractérisée par le fait « d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur »

Ces faits ne justifient absolument pas d'une mauvaise foi du Titulaire. Il ne suffit pas à la Requérante de soutenir qu'elle serait connue dans son secteur d'activité pour justifier de la mauvaise foi. Celle-ci ne se présume pas. La notoriété dont elle entend bénéficier ne se déduit pas de quelques articles sur internet ou partenariat très anciens qui ont été produits dans le cadre de la procédure.

La notoriété se doit d'être prouvée par des études, des sondages, non de simples articles de presse datant du début des années 2000 (pièces adverses 18 19 20 23).

De plus, la pièce adverse 17 qui est un email de l'UGAP du 21 juin (dont on ne connaît pas l'année), rédigé comme suit est bien insuffisant pour justifier d'un risque de confusion et d'une volonté de bénéficier d'une soi-disant renommée, au demeurant contestée.

[image]

D'ailleurs à la suite de cette confusion par l'UGAP, le titulaire a fait le nécessaire auprès de l'UGAP pour que sa dénomination soit modifiée en ajoutant le terme LIGEO.

Par ailleurs contrairement à ce qu'invoque la requérante, le titulaire a répondu à la lettre de mise en demeure délivrée le 21 septembre 2023, faisant état de ses propres droits antérieurs remontant à 1994 sur le signe EMPREINTE DIGITALE et attestant de sa bonne foi (Pièce 13).

Pièce 13 : Réponse du titulaire à la lettre de mise en demeure de EMPREINTE MULTIMEDIA
Elle y précise que la société EMPREINTE DIGITALE (anciennement V-TECHNOLOGIE, et ce depuis 2019) a exploité le nom commercial « EMPREINTE DIGITALE » dès 1994 pour son activité CD-ROM/BD-ROM, et plus généralement ensuite pour la commercialisation d'outils multimédia (comme en atteste les documents datés à partir de 1993 dans les Pièces 11 et 12). Elle a utilisé depuis 1993 de façon continue le signe EMPREINTE DIGITALE.

Pièce 11 : photographies des produits portant la marque EMPREINTE DIGITALE dès 1993

Pièce 12 : documents de la société mentionnant la marque EMPREINTE DIGITALE dès 1993

Cet usage et la capitalisation sur le terme EMPREINTE DIGITALE sont corroborés par :

- L'acquisition de la marque EMPREINTE DIGITALE en 1994 et son renouvellement en 2004,
- La réservation du nom de domaine EMPREINTE DIGITALE.FR le 17 mai 2004,
- La création le 10 mars 2010 d'une filiale dénommée EMPREINTE DIGITALE, avec une activité en conseil et communication interactive jusqu'en 2020,
- L'adjonction du nom commercial EMPREINTE DIGITALE à la dénomination sociale de V-TECHNOLOGIE officiellement depuis le 30 novembre 2016 (et en pratique dès les années 2000)
- Le changement de dénomination sociale le 4 novembre 2019 de V-TECHNOLOGIE pour EMPREINTE DIGITALE.

L'usage du signe EMPREINTE DIGITALE est donc très ancien et antérieur à celui de la requérante.

Pièce 13 Réponse du titulaire à la lettre de mise en demeure de EMPREINTE MULTIMEDIA.

Il est produit le dépôt de la marque française EMPREINTE DIGITALE n° 94505128, déposée le 7 février 1994 en classes 35 38 40 41 42 pour désigner les services de « Reproduction documents Gestion fichiers informatiques Communications par terminaux d'ordinateurs Montage vidéo Tirage photo Edition livres, revues Production spectacles films Programmation pour ordinateurs Location temps d'accès à centre serveur de base de données » qui atteste de la capitalisation sur ce terme par le titulaire EMPREINTE DIGITALE depuis 1994.

Cette marque a été renouvelée le 12 mai 2004.

Pièce 3 : marque française EMPREINTE DIGITALE n° 94505128 avec information bopi

Cette marque avait été transférée à la société V. TECHNOLOGIE (inscription au registre national des marques le 21/12/1999 sous le n° 292290).

Cette marque appartenant à la société V. TECHNOLOGIE, devenue EMPREINTE DIGITALE n'a malencontreusement pas fait l'objet d'un renouvellement en 2014, quand le titulaire s'en est rendu compte il a alors effectué un nouveau dépôt de la marque EMPREINTE DIGITALE 17/4372264 le 28 juin 2017 (pièce adverse 16).

Il est également noté que la société V. TECHNOLOGIE, devenue EMPREINTE DIGITALE a absorbé la SARL EMPREINTE DIGITALE (RCS 521 297 846).

Pièce 4 extrait de la société EMPREINTE DIGITALE (RCS 521 297 846).

Pièce 5 statuts de la société EMPREINTE DIGITALE (anciennement V TECHNOLOGIE)

Pièce 6 dissolution de la société EMPREINTE DIGITALE suite à la transmission universelle de patrimoine à la société V. TECHNOLOGIE devenue EMPREINTE DIGITALE

Pièce 6.1 changement de dénomination sociale de V TECHNOLOGIE en EMPREINTE DIGITALE

Il est bien évident au regard de ces pièces que le Titulaire n'est pas de mauvaise foi dans la réservation du nom de domaine litigieux et dans son exploitation.

C'est depuis 1994, que le signe EMPREINTE DIGITALE est exploité, alors que les droits de la Requérante remontent à 1997 pour le nom de domaine et 1998 pour la prise en compte comme enseigne (pièces adverses 5 et 2).

En l'espèce, la mauvaise foi n'est pas démontrée. Il est rappelé également que le Titulaire dispose d'une marque valable EMPREINTE DIGITALE pour des services qui ont été considérés, comme différents de ceux de l'activité de la Requérante dans le cadre d'une action en nullité.

Pour justifier plus encore de sa position, le Titulaire produit une décision uniclim-aquitaine.fr

décision n° FR 2023 03566, l'AFNIC a reconnu l'intérêt légitime à la réservation du nom de domaine et l'absence de mauvaise foi compte tenu des activités différentes des parties. Il en est de même dans la décision prismup.fr n° FR 2020 02087.

Pièce 7 : décision uniclim-aquitaine.fr n° FR 2023 03566

Pièce 8 : décision prismup.fr n° FR 2020 02087

Le Titulaire ne détient pas le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE précisent qu'il peut y avoir atteinte à des droits antérieurs en cas d'absence d'intérêt légitime et de mauvaise foi. Il est démontré que le Titulaire a réservé le nom de domaine en justifiant d'un intérêt légitime et en toute bonne foi étant donné qu'elle a capitalisé sur le signe EMPREINTE DIGITALE depuis 1994 soit antérieurement à la requérante.

L'action de la Requêteurante sera donc rejetée.

Compte tenu de tout ce qui précède,

Des pièces justificatives,

Des dispositions des articles L.45-2 alinéas 2 et 3, L.45-6 et R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques,

Le Titulaire demande au Collège de l'AFNIC de :

- CONSTATER le défaut d'intérêt à agir de la Requêteurante ;
- CONSTATER que le nom de domaine n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits antérieurs de la Requêteurante ;
- CONSTATER l'intérêt légitime et l'absence de mauvaise foi du Titulaire ;

Par conséquent :

- REJETER la suppression du nom de domaine « empreinte-digitale.fr » ;
- CONDAMNER la Requêteurante aux frais de la procédure.

LISTE DES PIÈCES TRANSMISES

Pièce 1 extrait de la société EMPREINTE DIGITALE

Pièce 2 : who is du site internet EMPREINTE-DIGITALE.FR

Pièce 3 et 3.1 : marque française EMPREINTE DIGITALE n° 94505128 avec information bopi

Pièce 4 : extrait de la société EMPREINTE DIGITALE (RCS 521 297 846).

Pièce 5 : statuts de la société EMPREINTE DIGITALE (anciennement V TECHNOLOGIE)

Pièce 6 : dissolution de la société EMPREINTE DIGITALE suite à la transmission universelle de patrimoine à la société V. TECHNOLOGIE devenue EMPREINTE DIGITALE

Pièce 6.1 changement de dénomination sociale de V TECHNOLOGIE en EMPREINTE DIGITALE

Pièce 7 : décision uniclim-aquitaine.fr n° FR 2023 03566

Pièce 8 : décision prismup.fr n° FR 2020 02087

Pièce 9 : décision monnie.fr demande n° FR 2020 01973.

Pièce 10 : marque « EMPREINTE DIGITALE » n° 17/4372264

Pièce 11 : photographies des produits portant la marque EMPREINTE DIGITALE dès 1993

Pièce 12 : documents de la société mentionnant la marque EMPREINTE DIGITALE dès 1993

Pièce 13 : Réponse du titulaire à la lettre de mise en demeure de EMPREINTE MULTIMEDIA »

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 de l'extrait Kbis (annexe 1) et de l'extrait de base Whois et de ses annexes (annexe 5) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <empreinte-digitale.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société EMPREINTE MULTIMEDIA immatriculée le 2 février 1995 sous le numéro 398 478 941 au R.C.S. de Paris ;
- Au nom commercial et à l'enseigne « EMPREINTE.COM » du Requérant ;
- Au nom de domaine <empreinte.com> enregistré le 29 mars 1997 par le Requérant.

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 constate que le nom de domaine <empreinte-digitale.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requérant, la société EMPREINTE MULTIMEDIA immatriculée le 2 février 1995 sous le numéro 398 478 941 au R.C.S. de Paris car il est composé du terme d'attaque « empreinte », composant ladite dénomination, suivi du terme générique « digitale », « synonyme du terme « numérique » et faisant ainsi référence à la dématérialisation de l'information et des données », comme indiqué par l'INPI dans sa décision du 21 février 2023 (annexe 10) relative à la demande en nullité de la marque « Empreinte Digitale ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société EMPREINTE MULTIMEDIA immatriculée le 2 février 1995 sous le numéro 398 478 941 au R.C.S. de Paris, ayant pour nom commercial et enseigne « EMPREINTE.COM » et exerçant pour activités « *Le conseil, la production, l'édition, la réalisation et la conception de logiciels, d'applications en ligne, de bases de données, d'hébergement de sites internet et de services en ligne et plus généralement de tous produits et services culturels ou de communication sur supports audiovisuels et multimédias ou sur tous autres supports existants ou à venir. La commercialisation, la distribution et la diffusion de tout produit et service culturels ou de communication* » (annexe 1 du Requérant) ;
- Le Requérant exploite son activité principalement sous le nom « EMPREINTE.COM » dans le domaine du conseil et de l'édition de logiciels, la conception et la diffusion de systèmes et de services audiovisuels et numériques (architecture vidéo, « webtv », « webcast », « webinar », vidéothèques) pour les réseaux intranet et sites web d'entreprises et institutions de premier plan (annexes 3, 13, 19, 23 et 25 du

Requérant) ;

- En 2003, le Requérant, sous le nom « EMPREINTE MULTIMEDIA », figurait parmi les nominés du Satisfeci, récompensant « *chaque année les innovations technologiques les plus marquantes proposées par les constructeurs, importateurs ou distributeurs dans les domaines de l'image et du son et exposant au SATIS* » (annexe 20 du Requérant) ;
- Le nom de domaine <empreinte-digitale.fr> a été enregistré le 25 novembre 2016 par la société EMPREINTE DIGITALE en 2019 (annexes 8 du Requérant) ;
- Le Titulaire exerce pour activités principales « *l'ingénierie, l'informatique, l'édition, la communication et d'une manière générale le traitement sur tous supports de données d'informations - le conseil en informatique* » (annexe 1 du Titulaire) ;
- Le Titulaire est propriétaire de la marque « Empreinte Digitale » numéro 4372264 enregistrée le 28 juin 2017 pour les classes 35, 38, 40, 41 et 42 (annexe 10 du Titulaire et annexe 16 du Requérant) ; Le Titulaire avait enregistré, dès 1994, la marque française « EMPREINTE DIGITALE » numéro 94505128, aujourd'hui expirée (annexe 3 du Titulaire) ;
- Le Titulaire indique dans son argumentation qu'il « *accompagne ses clients dans les missions suivantes : Audit d'éco-conception : accompagnement pour l'éco-conception de services numériques à travers l'audit de vos solutions en tenant compte des bonnes pratiques d'éco-conception ; Hébergement en cloud privé ; Mise en conformité RGPD ; Accessibilité numérique : rendre le web accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap* » ;
- Le Requérant a été contacté par erreur par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) au motif que, selon cette dernière, les sociétés Empreinte Digitale et Empreinte Multimédia sont toutes deux référencées dans leur offre multi éditeurs (annexe 17 du Requérant) ; A ce titre, le Titulaire déclare sans sa réponse avoir « *fait le nécessaire auprès de l'UGAP pour que sa dénomination soit modifiée en ajoutant le terme LIGEO* » ;
- En juillet 2021, le conseil juridique du Requérant a adressé un courrier au Titulaire en invoquant ses droits pour le mettre en demeure de renoncer à sa marque « EMPREINTE DIGITALE » et en l'invitant à lui transférer notamment son nom de domaine <empreinte-digitale.fr> (annexe 9 du Requérant) ;
- En décembre 2021, le Requérant a présenté à l'INPI une demande en nullité de la marque « Empreinte Digitale » numéro 4372264, déposée par le Titulaire, en invoquant comme droits antérieurs sa dénomination sociale « EMPREINTE MULTIMEDIA », son nom commercial « EMPREINTE.COM » et son nom de domaine <empreinte.com> (annexe 10 du Requérant) ;
- Dans sa décision du 21 février 2023, l'INPI a affirmé que « *les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et d'importantes ressemblances intellectuelles, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants* » pour enfin décider que « *la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les services* » en classe 38 (annexe 10 du Requérant) ;
- En septembre 2023, le conseil juridique du Requérant, a adressé une nouvelle mise en demeure au Titulaire afin qu'il cesse d'exploiter le signe « EMPREINTE DIGITALE », et ce, notamment à titre de nom de domaine (annexe 11 du Requérant) ;
- En décembre 2023, le conseil juridique du Titulaire a répondu au Requérant en invoquant ses droits, la distinctivité des activités de chacune des Parties et le fait que la marque ait été annulée seulement partiellement pour conclure qu'il « *n'entend pas se conformer aux demandes de la société EMPREINTE MULTIMEDIA* » (annexe 13 du Titulaire) ;
- De 2018 à 2023, le nom de domaine <empreinte-digitale.fr> renvoie vers le site web <http://www.empreintedigitale.fr> (annexe 23 du Requérant) ;
- Le 5 décembre 2023, le nom de domaine <empreintedigitale.fr> renvoie vers un

site web, clairement identifié comme étant exploité par la société Empreinte Digitale, proposant notamment un « Hébergement en cloud privé » (*annexe 15 du Requérant*).

Le Collège a donc conclu que les pièces et arguments fournis par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire du nom de domaine <empreinte-digitale.fr> justifiait d'un intérêt légitime tout en ne permettant pas d'apporter la preuve de sa mauvaise foi.

Le Collège a donc décidé que le nom de domaine <empreinte-digitale.fr> respectait les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <empreinte-digitale.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 Montigny-le-Bretonneux, le 30 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

