



DÉCISION DE L'AFNIC

etreenceinte.fr

Demande n° FR-2013-00443

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PRIMAPHOT

Le Titulaire du nom de domaine : La société Easy Domain Connect LTD.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : etreenceinte.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 janvier 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 9 janvier 2014

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 septembre 2013 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.

- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 12 septembre 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 14 octobre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <etreenceinte.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. **(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis de la société PRIMAPHOT immatriculée le 26 octobre 2007 sous le numéro 349 390 682 au R.C.S. de Nanterre ;
- Copie de la demande d'enregistrement de la marque « ÊTRE ENCEINTE » par la société FOTOVISTA pour les classes de produits ou services 16, 38 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « ÊTRE ENCEINTE » par la société FOTOVISTA enregistrée le 27 avril 2005 sous le numéro 05 3 355 906 pour les classes de produits ou services 16, 38 et 41 ;
- Copie de la demande d'inscription d'une rectification sur la marque « ÊTRE ENCEINTE » enregistrée le 27 avril 2005 sous le numéro 05 3 355 906 : le Titulaire de la marque, la société FOTOVISTA change de dénomination sociale et devient la société PIXMANIA ;
- Copie de la demande d'inscription d'un acte affectant la propriété de la marque « ÊTRE ENCEINTE » enregistrée le 27 avril 2005 sous le numéro 05 3 355 906 : la société PIXMANIA cède ladite marque à la société PRIMAPHOT ;
- Copie du contrat de cession de marque conclu entre la société PIXMANIA (anciennement dénommée FOTOVISTA), en qualité de Cédant et la société PRIMAPHOT, en qualité de Cessionnaire ; Par ailleurs, ledit contrat de cession prévoit également le transfert des noms de domaine au cessionnaire ;
- Copie des conditions générales d'utilisation du site internet www.etreenceinte.com ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <etreenceinte.fr> ;
- Captures d'écrans des sites internet vers lesquels renvoient les liens hypertextes présents sur le site internet www.etreenceinte.fr ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <etreenceinte.com> enregistré le 28 mars 2010 par la société FOTOVISTA ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <etreenceinte.fr> enregistré le 9 janvier 2013 par la société Easy Domain Connect LTD. ;
- Copie de la décision TechSmith Corporation v. Eugene S. / Easy Domain Connect LTD. rendue par THE NATIONAL ARBITRATION FORUM le 9 juin 2013 et rédigée en langue anglaise ;

- Copie de la décision SPA TELECOM ITALIA / EASY DOMAIN CONNECT LTD rendue par CEPANI, Belgian Center For Arbitration and Mediation le 2 juin 2009 et rédigée en langue anglaise ;
- Copie de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris – Pôle 5 – chambre 1 le 23 septembre 2009.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société PRIMAPHOT (ci-après désignée « PRIMAPHOT » ou la « Requérante »), filiale du groupe PRIMAVISTA, a pour activité la réalisation de reportages photographiques originaux en maternité et en milieu scolaire, ainsi que la commercialisation de différents produits dérivés, parmi lesquels des albums photos personnalisés (Pièce n°1). A ce titre, la Requérante bénéficie d'une notoriété reconnue en ce domaine depuis plus de trente ans et d'une grande popularité auprès d'un public principalement constitué de familles, de futurs parents et de jeunes enfants.

Pour les besoins du développement de son activité, PRIMAPHOT est titulaire depuis le 24 février 2010 de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs à la marque française <ETRE ENCEINTE> n°3355906 déposée le 27 avril 2005 auprès de l'institut national de la propriété industrielle (ci-après désignée la « Marque ») (Pièces 2 et 3). La Requérante exploite également un site internet dont elle est éditrice, accessible depuis le nom de domaine <etreenceinte.com>, enregistré le 28 avril 2005 et régulièrement renouvelé depuis cette date (ci-après désigné le « Nom de Domaine Initial ») (Pièce 7).

Le site internet exploité depuis le Nom de Domaine Initial est un portail Internet dédié aux parents et s'adresse expressément à une communauté de futures et jeunes mamans. Notamment, le site internet offre à ses utilisateurs (i) des espaces de publication permettant de créer et de consulter des informations relatives à la grossesse, à la maternité et à l'enfance, (ii) un espace de communication organisé en forum permettant de discuter en temps réel sur ces thèmes, (iii) des services d'information et de loisirs dirigés à l'attention des parents et permettant d'accéder à des magazines électroniques spécialisées dans la grossesse et la petite enfance, un annuaire des professionnels de santé, un guide de choix des prénoms, etc. (Pièce 4). Depuis son lancement, le site internet de PRIMAPHOT bénéficie d'un excellent taux de fréquentation auprès d'un public exclusivement familial.

PRIMAPHOT a récemment constaté que le nom de domaine <etreenceinte.fr> donnait accès à un site internet actif contenant une liste de liens hypertextes sponsorisés renvoyant à leur tour vers des sites internet tiers à caractère manifestement érotique et/ou pornographique (ci-après désigné le « Nom de Domaine Litigieux ») (Pièces 5 et 6).

Le Nom de Domaine Litigieux reproduit sans autorisation la Marque et entraîne un risque de confusion évident sur l'origine du site internet dans l'esprit des utilisateurs d'attention moyenne. L'extrait Whois du nom de domaine <etreenceinte.fr> révèle que celui-ci a été enregistré le 9 janvier 2013 par la société de droit anglais EASY DOMAIN CONNECT LTD (Pièce n°8).

L'enregistrement et l'exploitation du Nom de Domaine Litigieux caractérisent des faits de contrefaçon de la Marque dont la Requérante est titulaire. Ces agissements sont aggravés du fait de l'atteinte à l'image de PRIMAPHOT qui porte des valeurs familiales. En l'espèce, il ne peut être sérieusement soutenu que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux aurait agi de bonne foi ou aurait un intérêt légitime à utiliser la Marque pour désigner un site internet dit « parking » à caractère pornographique.

C'est dans ces conditions que PRIMAPHOT a saisi la formation collégiale de règlement des litiges de l'AFNIC afin qu'elle prenne acte du caractère frauduleux de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux et qu'elle procède au transfert de celui-ci à son profit. Il sera démontré que

PRIMAPHOT est recevable à agir (a), dès lors que le Nom de Domaine Litigieux porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle et à l'image de la Requérante (b), et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime (c). a. La Requérante est recevable à agir

Le Nom de Domaine Litigieux a bien été enregistré en <.fr> postérieurement au 1er juillet 2011 (Pièce 8). De plus, la Requérante certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le Nom de Domaine Litigieux, n'est en cours. Par conséquent, PRIMAPHOT est parfaitement recevable à agir devant l'AFNIC dans le cadre de ce litige.

b. Le Nom de Domaine Litigieux <etreenceinte.fr> porte manifestement atteinte aux droits de la Requérante

Aux termes des articles L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, en l'absence d'autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque déposée sont interdits et constituent des actes de contrefaçon.

L'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (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 [notamment lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle]».

En l'espèce, la défenderesse, la société de droit anglais EASY DOMAIN CONNECT LTD., n'a jamais été autorisée par la Requérante à exploiter, de quelque façon que ce soit, la Marque. De plus, l'enregistrement du Nom de Domaine Initial est antérieur de plus de 5 ans à celui du Nom de Domaine Litigieux (Pièces 7 et 8). La suppression de l'espace entre les termes <ETRE> et <ENCEINTE> utilisés dans le radical du Nom de Domaine Litigieux est inopérante à faire disparaître l'acte de contrefaçon en matière de nom de domaine. Par conséquent, le Nom de Domaine Litigieux porte une atteinte manifeste aux droits de propriété intellectuelle de PRIMAPHOT sur la Marque. A titre surabondant, il doit être souligné que le caractère pornographique du site internet exploité par le défendeur sous le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte à l'image de PRIMAPHOT et de la Marque, traditionnellement associée à des valeurs familiales et éducatives et ciblant un public de jeunes et futurs parents. Il ressort en effet très clairement des captures écran effectuées que le site internet litigieux promet aux utilisateurs l'accès à des services de charme en ligne aux appellations explicites (« Rencontres Libertines », « Video X Sexe Gratuit ») et à des contenus illustrés (« RDV Libertins », « Bites Enormes », « Douche de sperme »), aux antipodes de l'activité développée par PRIMAPHOT (Pièces 5 et 6). Les internautes pourraient être amenés à croire que le Nom de Domaine Litigieux appartient également au Requérant, ou tout du moins que l'exploitation du site internet est liée, directement ou indirectement, au Requérant. L'association du Nom de Domaine Initial et du Nom de Domaine Litigieux est donc fortement préjudiciable.

c. Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime

L'article R.20-44-43 du Code des Postes et des Communications Électroniques prévoit notamment les hypothèses où le déposant d'un nom de domaine litigieux aurait agi de bonne foi ou pourrait justifier d'un intérêt légitime. Le même article établit, en revanche, que : « 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 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 (...) ». En l'espèce, il a été précédemment établi que le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle et à l'image de PRIMAPHOT. Plusieurs éléments factuels permettent ainsi de caractériser la volonté de nuire du défendeur :

- le Nom de Domaine Litigieux est identique d'une part, à la Marque dont PRIMAPHOT est titulaire, et d'autre part, au Nom de Domaine Initial enregistré par PRIMAPHOT plus de 5 ans auparavant ;
- le Nom de Domaine Litigieux renvoie sur un site parking qui pointe vers un ou plusieurs sites de rencontres érotiques ou de contenus pornographiques, de sorte à attirer malgré eux les internautes sur des sites tiers sponsorisés en profitant du succès du site internet accessible depuis le Nom de

Domaine Initial. A cet égard, la Cour d'appel de Paris a récemment rappelé que l'utilisation d'un nom de domaine similaire ou identique à une marque pour désigner un site parking et offrir des liens concurrents ou pornographiques constitue une contrefaçon, une concurrence déloyale et une atteinte à l'image de marque (CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 23 septembre 2009) (Pièce 10) ;
- plusieurs décisions émanant de divers organismes de gestion des litiges relatifs aux noms de domaine ont par le passé été rendues à l'encontre de la défenderesse, qui n'en est donc pas à son premier enregistrement frauduleux. La défenderesse n'ayant jamais entendu répondre aux procédures menées à son encontre, son comportement doit être considéré comme constitutif d'un comportement réitératif et de mauvaise foi (Pièce 9).

Par conséquent, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi. Compte-tenu de ce qui précède, la défenderesse, la société de droit anglais EASY DOMAIN CONNECT LTD, ne peut manifestement se prévaloir d'aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni d'aucun intérêt légitime s'y rapportant. Au surplus, il a été démontré qu'elle a de toute évidence enregistré le nom de domaine <etreenceinte.fr> de mauvaise foi.

Il importe donc aujourd'hui de rétablir rapidement PRIMAPHOT dans ses droits et de faire cesser le grave préjudice qu'elle subit du fait de l'enregistrement et de l'exploitation du Nom de Domaine Litigieux. Par conséquent, il est demandé à la formation collégiale de l'AFNIC de :

- (i) prendre acte du caractère frauduleux de l'enregistrement et de l'exploitation du Nom de Domaine Litigieux ;
- (ii) transférer, au profit de la Requérante, le nom de domaine <etreenceinte.fr> en application des articles L.45-1, L.45-2 et L.45-6 du Code des Postes et des Communications électroniques, de l'article 6-4 de la Charte de Nommage, et du Règlement du système de résolution des litiges ;
- (iii) publier la décision rendue sur le site internet de l'AFNIC.

A cet effet, la Requérante s'engage à régler les frais de la procédure s'élevant à 250 euros, conformément au Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC. Dans le cas où la décision serait favorable à la Requérante, celle-ci entend se prévaloir de l'article 10 de la Convention conclue entre l'Etat et l'AFNIC entrée en vigueur le lendemain de la publication au J.O.R.F. de l'Arrêté du 25 juin 2012 désignant l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au « .fr », et permettant d'obtenir un remboursement des frais de procédure à hauteur de 150 Euros.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <etreenceinte.fr> est identique à la marque française «ÉTRE ENCEINTE» enregistrée le 27 avril 2005 sous le numéro 05 3 355 906 pour les classes de

produits ou services 16, 38 et 41 par la société FOTOVISTA laquelle marque a fait l'objet, le 8 janvier 2010, d'une transmission totale de propriété par contrat de cession au Requérant, la société PRIMAPHOT.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <etreenceinte.fr> est identique à la marque française antérieure «ÊTRE ENCEINTE» enregistrée par la société FOTOVISTA le 27 avril 2005 sous le numéro 05 3 355 906 pour les classes de produits ou services 16, 38 et 41, laquelle marque a fait l'objet, le 8 janvier 2010, d'une transmission totale de propriété, par contrat de cession, au Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société PRIMAPHOT.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société PRIMAPHOT est titulaire de la marque française antérieure «ÊTRE ENCEINTE», enregistrée le 27 avril 2005 sous le numéro 05 3 355 906 et exploitée pour des produits et services de « photographie, reportages photographiques, montage de bandes vidéo, enregistrement {filmage} sur bandes vidéo etc. » ;
- Le nom de domaine <etreenceinte.fr> reprend à l'identique la marque « ÊTRE ENCEINTE » du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <etreenceinte.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Video [...] », « Amateur Video [...] » etc ;
- L'ensemble des liens hypertextes présents sur cette page parking renvoient à des sites à caractère pornographique.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <etreenceinte.fr> dans le but de nuire à la réputation du Requérant.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <etreenceinte.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <etreenceinte.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 14 octobre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL