



## DÉCISION DE L'AFNIC

**silencio.fr**

**Demande n° FR-2012-00300**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société LE 142

Le Titulaire du nom de domaine : Mme Sophie L.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : silencio.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 juillet 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 4 juillet 2013

Bureau d'enregistrement : PLANET-WORK

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 28 janvier 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 6 février 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 26 février 2013.

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 11 mars 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <silencio.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 :

- Certificat d'enregistrement de la marque française « SILENCIO » enregistrée le 17 février 2011 sous le numéro 11 3 807 312 par la société LE 142 sous les classes de produits ou de services 9, 16, 20, 21, 25, 41 et 43 ;
- Copie du projet de décision de l'INPI statuant sur une opposition formée à l'encontre de l'enregistrement de la marque française « silencio » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 par Mesdemoiselles D et L ;
- Copie du projet de décision de l'INPI statuant sur une opposition formée à l'encontre de l'enregistrement de la marque française « SILENCIO HOTELS » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 209 par Mesdemoiselles D et L.

Dans sa demande, le Requéant indiqué que :

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

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine silencio.fr est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, les tiers ne justifient pas d'un intérêt légitime et agissent de mauvaise foi .

Intérêt à agir :

Notre client, la société Le 142 est titulaire de l'enregistrement de la marque française SILENCIO no 3807312 déposée le 17 février 2011vous trouverez attaché copie du certificat d'enregistrement de la marque.:

Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du titulaire :

Notre client a formé opposition no. 12-2086 à l'encontre de la demande de marque SILENCIO no. 3902208 et no. 12-2087 à l'encontre de la marque SILENCIO HOTELS no. 3 902 209 déposée par Sophie L. et Celine D.. Par les décisions de l'INPI du 26 septembre 2012, l'Office INPI rejette la demande d'enregistrement no. 12 3 902 209 notamment pour les services » de restauration (alimentation), hébergement temporaire, service de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservations de logement temporaires.

Après demande explicite de retrait de nom de domaine silencio.fr par courrier et Malgré cette décision de l'INPI, Mme Sophie L. n'a pas supprimé ni transféré le nom de domaine : silencio.fr, un site qui fait référence au domaine de l'hôtellerie ainsi qu'à la restauration.

Nous sollicitons la suppression du nom de domaine silencio.fr ainsi que son transfère à notre client la société le 142 basé au 142 rue Montmartre, 75002 PARIS.»

Le Requéran demande la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 26 février 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie du passeport de Mme Sophie L. ;
- Copies de divers messages parus sur des réseaux sociaux relatifs au Titulaire ;
- Copie d'un article intitulé « COUP DE CŒUR DU MOIS : LE BLOG SILENCIO.FR » paru dans le magazine Cuisine + ;
- Liste des 24 articles publiés du 13/07/2011, date de lancement de silencio.fr au 05/10/2011, date d'ouverture du Club ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « silencio » enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 par Mesdemoiselles D et L. pour les classes de produits ou services 35, 38 et 39.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

### ***[Citation partielle de l'argumentation]***

«Le règlement Syreli prévoit que le collège évalue si le nom de domaine objet du litige est «susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou des droits de la personnalité». Force est de constater que cela n'est pas le cas.

Silencio.fr a été déposé le 4 juillet 2011 pour offrir aux internautes un webzine sur les hôtels de luxe et restaurants que j'ai pu tester. La publication de contenu est quasi quotidienne. Le nombre de visiteurs n'a cessé de croître, atteignant les 8000 visiteurs mensuels en moyenne (Pièce n°01). Le site www.silencio.fr jouit aujourd'hui d'une renommée nationale et internationale, comme le montrent certaines revues de presse (Pièce n°02).La requérante exerce une activité différente, qui est l'exploitation de bar et club privé, ne se faisant pas sur internet. Celle-ci a débuté en octobre 2011, soit postérieurement à la mise en ligne de silencio.fr. A l'époque du dépôt du nom de domaine silencio.fr, la requérante n'avait pas débuté son exploitation. Au 5 octobre 2011, j'avais déjà mis en ligne 24 articles (Pièce 03). Le 4 mars 2012, silencio.fr prenant de l'envergure, j'ai déposé « silencio » à titre de marque auprès de l'INPI.

Malgré la procédure en opposition de la requérante, l'INPI a tranché et je suis bien titulaire des droits sur la marque silencio pour certaines classes. (Pièce n°04). Au vu de ces éléments, la demande de transfert de silencio.fr n'est pas fondée et doit être rejetée.»

#### **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,

A la suite de l'adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du code des postes et des communications électroniques, il sera fait référence au sein de la décision SYRELI aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

Le Collège a évalué :

##### **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 <silencio.fr> est identique à la marque française « SILENCIO » enregistrée le 17 février 2011 sous le numéro 11 3 807 312 par le Requérant, la société LE 142.

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 <silencio.fr> est identique à la marque antérieure française « SILENCIO » enregistrée le 17 février 2011 sous le numéro 11 3 807 312 par le Requérant, la société LE 142.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société LE 142.

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- le Titulaire apporte la preuve qu'il utilise le nom de domaine dans le cadre d'une offre de services, par le biais d'articles de presse et de statistiques sur le nombre de visites du site
- Bien qu'ayant fait l'objet d'une opposition partiellement acceptée, le Titulaire détient une marque <silencio> enregistrée le 4 mars 2012 sous le numéro 12 3 902 208 pour les classes de produits ou services 35, 38 et 39.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <silencio.fr> dispose d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la mauvaise foi du Titulaire faute d'élément sur ce point.

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

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <silencio.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 11 mars 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :  
Floriane DUEL

