

## DÉCISION DE L'AFNIC

**fnx.fr**

**Demande n° FR00159**

### I. Informations générales

**Nom de domaine objet du litige :** fnx.fr

**Date d'enregistrement du nom de domaine :** 10 janvier 2010

**Le Requéran**t : Société PHOENIX Beverages Ltd

**Le Titulaire du nom de domaine :** WEB INTELLIGENCE

**Bureau d'enregistrement :** WEB INTELLIGENCE

### II. La procédure

Une demande déposée par le Requéran

t auprès de l'AFNIC a été reçue le 27 avril 2010, par le biais du service en ligne de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007.

Conformément au règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la recevabilité de cette demande, a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 6 mai 2010.

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

Le 31 mai 2010, le Collège PREDEC de l'AFNIC (ci-après le Collège) s'est réuni pour rendre sa décision.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran

t, l'enregistrement du nom de domaine <fnx.fr> par le Titulaire, constitue un cas de violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du décret du 6 février 2007 (ci-après le Décret) :

*Article R. 20-44-45: Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.*

Dans sa demande, le Requéran

t indique :

[...]

La Société Phoenix a créée en 2005 une nouvelle bière, la bière [f<sup>ˆ</sup>nx], dont le lancement a été accompagné d'une importante campagne promotionnelle.

Au début de son implantation à La Réunion, les bières de la Société Phoenix étaient distribuées par la société Castel Réunion. Or, pour réserver un nom de domaine en .fr, le titulaire doit être une société française. C'est la raison pour laquelle, le nom de domaine correspondant a été déposé au nom de la société Castel Réunion.

[...]

La Société Phoenix a déposé la marque f<sup>ˆ</sup>nx auprès de l'INPI le 16 décembre 2008.

La Société Phoenix a mis un terme au contrat de distribution la liant à la société Castel Réunion le 1er mars 2009, [...] et a demandé à la société Castel Réunion de lui restituer ce nom de domaine fnx.fr.

La société Castel Réunion a énormément tardé à transférer ce nom de domaine contraignant la Société Phoenix à la mettre en demeure. Finalement, les sociétés Phoenix et Castel Réunion ont convenu que dès que le nom de domaine fnx.fr leur aura été transféré, la Société Phoenix abandonnerait ses autres demandes à l'encontre de la société Castel Réunion.

C'est alors que la Société Phoenix a découvert que, le 11 janvier 2010 (soit quelques jours avant l'envoi par la société Castel Réunion de son e-mail confirmant son accord sur le transfert du nom de domaine) ce nom de domaine avait été acquis par la société Web Intelligence.

Isabelle K. a été mandatée par la Société Phoenix pour racheter ce nom de domaine. La société Web Intelligence a indiqué par e-mail en date du 3 mars 2010 être disposée à le lui vendre pour 5.000 €. Ce montant étant totalement excessif, Isabelle K. a envoyé une contre-proposition à 400 €. La société Web Intelligence n'a jamais répondu à cette contre-proposition.

Par e-mail [du 29 mars 2009], la société Web Intelligence demandait au Conseil de la Société Phoenix le certificat de dépôt de la marque fnx ; lequel lui était envoyé par retour de mail.

N'ayant reçu aucune réponse de la société Web Intelligence après cet envoi, le Conseil de la Société Phoenix lui adressait un nouvel e-mail le 6 avril 2010 [...]

N'ayant eu aucun retour de la société Web Intelligence, la Société Phoenix est aujourd'hui contrainte de s'adresser à votre bureau afin d'obtenir le transfert de ce nom de domaine.

## DISCUSSION

L'article R. 20-44-45 du Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 dispose : [...]

- La société requérante doit être titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur un nom identique ou susceptible d'être confondu avec celui choisi pour le nom de domaine.

- La société titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d'intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine, elle ne doit pas agir de bonne foi.

Or, en l'espèce, ces deux conditions sont réunies.

[...]

La société titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d'intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine, elle ne doit pas avoir agi de bonne foi

### Sur la charge de la preuve

Conformément aux principes généraux du droit français, c'est à la société titulaire du nom de domaine d'apporter la preuve de son intérêt légitime. En effet, il est extrêmement difficile, voire impossible, aux requérants d'établir la preuve de l'absence d'un intérêt légitime.

Ainsi, en droit des marques, c'est bien à la société titulaire de la marque d'apporter la preuve de son usage lorsqu'elle est atraite dans une action en déchéance (L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cette règle est la conséquence du fait qu'il serait extrêmement difficile à la requérante d'établir l'absence d'usage.

Dès lors, c'est au titulaire du nom de domaine d'apporter la preuve de l'existence d'un intérêt légitime à la détention dudit nom de domaine.

Or, en l'espèce et malgré les deux demandes qui lui ont été adressées en ce sens, le titulaire du nom de domaine n'a pas apporté le moindre début de commencement de preuve d'un intérêt légitime à détenir ce nom de domaine.

### Sur l'absence de nécessité que le site soit exploité à des fins concurrentes

L'article R. 20-44-45 préconise le transfert du nom de domaine au détenteur de la sauf si le titulaire du nom de domaine « a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».

Cet article du décret n'exige donc pas que l'utilisation qui est faite du nom de domaine soit contraire aux intérêts du requérant.

Il implique simplement que l'occupation d'un nom de domaine sans véritable raison ouvre la possibilité au détenteur d'un droit légal sur ce nom de domaine d'en obtenir le transfert.

Cette disposition a donc vocation à débloquer des situations malheureusement fréquentes de paralysie, voire de chantage, découlant de l'occupation d'un nom de domaine par une personne n'y ayant aucun intérêt au détriment de celui ayant régulièrement déposé la marque correspondante.

#### Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Alors même que c'est au titulaire d'apporter la preuve de l'existence d'un intérêt légitime, la Société Phoenix pallie la défaillance de ce dernier en apportant la preuve de son absence d'intérêt légitime.

En effet, il est de jurisprudence constante en propriété intellectuelle que le défaut d'exploitation d'un droit démontre l'intention frauduleuse de son occupant, et, à tout le moins, l'absence d'intérêt légitime.

Ainsi l'absence d'exploitation d'un signe déposé dans des conditions similaires est un indice important du caractère frauduleux de ce dépôt (Cf. Par exemple, CA Versailles 19 septembre 1991).

De même, la Cour d'Appel de Bordeaux a retenu que « plus de trois ans après le dépôt de la marque Corona, la SDV n'avait toujours pas commencé à exploiter celle-ci » comme élément de preuve de l'intention frauduleuse du titulaire de cette marque.

En l'espèce, la société Web Intelligence n'exploite pas le nom de domaine en question ce qui établit qu'elle n'a aucun intérêt légitime à détenir ce nom de domaine. Le site fnx.fr mène vers une page parking.

Et même plus, compte tenu de son e-mail du 3 mars 2010 aux termes duquel elle demandait 5.000 Euros en contrepartie de ce nom de domaine, on comprend que le seul but de la société Web Intelligence est de monnayer la cession de ce nom de domaine qu'elle savait exploitée par le titulaire légitime.

Cette tentative d'extorsion ne constitue évidemment pas l'intérêt légitime demandé par l'article R. 20-44-45.

La société Web Intelligence tente ainsi de profiter du vide légal qui existait avant la parution du décret du 6 février 2007 en conséquence duquel le titulaire d'une marque ne pouvait pas récupérer le nom de domaine correspondant si le nom de domaine n'était pas exploité, ce qui était une situation absurde.

#### PAR CES MOTIFS

En application de l'article R. 20-44-45 du Décret n° 2007-162 du 6 février 2007, la requérante demande à l'AFNIC de transférer le nom de domaine fnx.fr à sa filiale française, la Société Rennie & Thony Marketing Ocean Indien, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, dont le siège social est Boulevard des Mascareignes ZAC Belvédère 97420 Le Port, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro B 338 943 129.

#### **ii. Le Titulaire**

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

#### **IV. Décision**

Conformément aux dispositions du Règlement et notamment son article II) vii), l'AFNIC statue au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties.

A la lecture des pièces fournies par le Requéant, le Collège a constaté que:

- le Requéant est titulaire de la marque française « f<sup>n</sup>x » n° 08 3 617 851 déposée auprès de l'INPI le 16 décembre 2008;
- le nom de domaine <fnx.fr> est identique à la marque « f<sup>n</sup>x » ;
- le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fnx.fr> est une page parking proposant des liens hypertextes vers des sites de placements boursiers, de vidéo en ligne etc. sans rapport avec l'activité du Requéant.

Les éléments apportés par le Requérant ne permettent pas d'établir l'absence manifeste d'intérêt légitime du Titulaire ni sa mauvaise foi. Le Collège a donc décidé qu'il ne s'agissait pas d'un cas de violation manifeste de l'article R.20-44-45 du Décret.

La transmission du nom de domaine <fnx.fr> au Requérant a été refusée.

## V. Exécution de la décision

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

Conformément à l'article (II) (ix) 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.

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.



Mathieu WEILL - Directeur Général de l'AFNIC