



DÉCISION DE L'AFNIC

homia.fr

Demande n° FR-2016-01247

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD
Le Titulaire du nom de domaine : La société CUISINES D'Allemagne

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : homia.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 février 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 15 février 2018
Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 septembre 2016 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 Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 20 septembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 21 octobre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 novembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <homia.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Avis de situation au répertoire SIRENE du 19 septembre 2016 de la société OMNIBAT sous l'identifiant 753 357 458 active depuis le 2 août 2012 pour des activités de commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ayant un établissement actif depuis le 12 septembre 2013 sous l'enseigne « OMNIBAT – HOMIA » ;
- Document intitulé « Government of Mauritius – Companies Division Business Registration Card » fourni en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Notice complète de la marque française « HOMIA » numéro 4 008522 enregistrée le 24 mai 2013 par la société OMNIBAT pour la classe 37 dont la propriété a été transmise totalement à la société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD le 15 septembre 2014 (cf. inscription n°631180 BOPI 2014-42) ;
- Publication au BOPI 13/25 VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française « HOMIA » numéro 13 4 008 522 déposée le 24 mai 2013 par la société OMNIBAT pour la classe 37 ;
- Publication au BOPI 13/38 VOL.II de l'enregistrement effectué sans modification de la marque française numéro 13 4 008 522 ;
- Publication au BOPI 14/42 VOL.II de l'inscription numéro 631 180 effectuée sur la marque française numéro 13 4 008 522 ;
- Extrait du 08 juin 2016 de la base Whois du nom de domaine <homia.fr> enregistré le 15 février 2016 par la société CUISINES D'ALLEMAGNE ;
- Captures d'écrans copiées dans un document texte sans date ni provenance identifiées ;
- Echanges de courriels du 09 au 29 juin 2016 entre le Requérant et le Titulaire ayant pour objet la marque « HOMIA ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1 / Sur l'intérêt du requérant

La société OMNIBAT, inscrite au RCS de ST DENIS sous le n° 753 357 458 siège social 111 avenue de la Grande Ourse – 97434 SAINT GILLES LES BAINS a déposé la marque HOMIA dans la classe 37 de la convention de Nice selon le certificat d'enregistrement en date du 24 mai 2013, sous le numéro de domaine national 13 4 008 522

Pièce communiquée n°1 avis de sirene OMNIBAT

Pièce communiquée n° 2 extrait du BOPI – enregistrement marque HOMIA

La marque est devenue la propriété de la société, HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD, société Mauricien par transfert en date du 24/05/2013. Pièce communiquée n° 3 certificat d'enregistrement de la société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD ;

Pièce communiquée n°4 attestation de propriété exclusive des droits de propriété intellectuelle de la société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD

La société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD détient tous les droits et l'autorisation d'utiliser et/ ou de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans le domaine économique

européen. Ceci inclut, sans s'y limiter le droit d'agir au nom de ladite structure.

La société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION a souhaité dans le cadre du développement d'un réseau commercial en France déposer le nom de domaine HOMIA.fr

Or ce nom de domaine était indisponible ainsi que le mentionne le relevé whois au profit de la société CUISINESS D'Allemagne.

Pièce communiquée n°5 relevé whois d'un droit indéniable à voir ses droits consolidés sur la marque.

En effet, la société Cuisines d'Allemagne n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques et plus globalement aux droits de la société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD. L'antériorité du dépôt du nom de domaine ne saurait suffire en l'état du droit.

Par jugement rendu le 17 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé la jurisprudence antérieure en reconnaissant l'antériorité d'un nom de domaine sur une marque déposée, à condition d'être exploitée. Ainsi, si le site n'a jamais été opérationnel, le bénéfice de l'antériorité tombe.

Or, il est fourni une capture d'écran constatant que la société Cuisines d'Allemagne a créé un site en 2016 distinct de son site officiel « Cuisines d'Allemagne » où ne figure bien évidemment pas la marque « Homia.

Pièce communiquée n° 6 :captures d'écran des sites HOMIA et CUISINES D'ALLEMAGNE

De plus, la société Cuisines d'Allemagne n'a pas acquis de droits de marque national communautaire ou international visant la France sur la dénomination « HOMIA » qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause.

La société Cuisines d'Allemagne n'est pas connue sous cette marque ou sous le nom de domaine considéré. En effet, cette société est connue pour son offre de services en tant que cuisiniste et n'a donc aucun intérêt à réserver le nom de domaine « homia.fr » qui vise l'activité de construction. D'ailleurs sur le site de la société Cuisine d'Allemagne ne figure nulle part une quelconque référence à l'exploitation d'un produit ou service sur ladite marque « homia. ».

2/ Sur la mauvaise foi du titulaire

Les mails communiqués démontreront que le titulaire du nom de domaine a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement en vue de le vendre, le louer ou le transférer et non pour l'exploiter effectivement

Rappel de la situation

La société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION a souhaité dans le cadre du développement d'un réseau commercial en France déposer le nom de domaine HOMIA.fr ; C'est dans ces conditions que son Président, Monsieur [prénom nom] a adressé un mail à Monsieur [prénom nom] représentant de la société Cuisines d'Allemagne en date du

9 juin 2016, aux termes duquel, il proposait à ce dernier de pouvoir récupérer le nom de domaine HOMIA.FR en justifiant de la propriété de la marque par le titre déposé à l'INPI en date du 24/05/2013.

Monsieur [nom] lui a, à cette occasion, précisé ses intentions de développer commercialement un réseau de franchise en France et de la nécessité de pouvoir disposer du nom de domaine HOMIA.fr

Pièce communiquée n°7 mail de monsieur [nom] De : [prénom nom] [mailto:[...]]@homia-groupe.com Envoyé : jeudi 9 juin 2016 15:31

En retour, Monsieur [nom] , gérant de la société Cuisines d'Allemagne lui proposait de lui céder le nom de domaine moyennant le paiement d'une somme de 10.000 €, lui précisant uniquement une augmentation du prix en raison de l'intérêt manifesté par d'autres entités en ces termes « « Nous avons été sollicités par d'autres personnes et leur avons demandé

10 000 €. si vous voulez récupérer le nom de domaine, je suis prêt à vous le céder pour 10 000 € »

Pièce communiquée n° 7 mail de monsieur [prénom nom] du 10 juin 2016 »

Monsieur [nom] lui a répondu et a eu l'honnêteté de lui faire savoir que la seule antériorité du dépôt du nom de domaine de la société Cuisines d'Allemagne par rapport au dépôt de marque ne suffisait pas à arguer du droit de propriété et qu'il devait justifier d'une utilisation effective.

Pièce communiquée n°7 mail de Monsieur [nom] du 14 juin 2016

C'est dans ce cadre que, la société Cuisines d'Allemagne a créé consécutivement, le site HOMIA qui a été mis en ligne en juin 2016. Il s'agit en fait d'une simple vitrine sans lien avec la société Cuisines d'Allemagne afin de tenter de faire échec aux droits du requérant

Pièce communiquée n° 6 : captures d'écran avec la date de création du site HOMIA en 2016 par la société Cuisines d'Allemagne.

Au vu des éléments fournis : Les échanges de mail, la chronologie des faits et l'usage du nom de domaine postérieure aux droits déposés par le requérant pour créer un site ne sauront tromper la commission sur les desseins de la société Cuisines d'Allemagne qui pratique de manière opportuniste ce que l'on appelle le « grabbing » c'est-à-dire profite de l'achat du nom de domaine relatif à une marque d'entreprise en vue de leur revendre ensuite.

Ainsi le mail de Monsieur [nom] du 10 juin 2016 ne laisse aucun doute sur ses intentions puisqu'il motive uniquement son refus par son intérêt à vendre le nom de domaine à Monsieur [nom] ou à d'autres entreprises, faisant ainsi augmenter le prix de vente de 5 000 euros à 10.000 euros.

C'est dans ces conditions il vous est demandé de faire droit à la demande de transfert du nom de domaine HOMIA.fr au profit de la société HOMIA CONSULTING LTD».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 21 octobre 2016.

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

- Document de présentation de la société CUISINES D'ALLEMAGNE ;
- Facture du 07 juillet 2011 de la société AMEN à la société D2BP CONSEIL pour l'enregistrement du nom de domaine <homia.fr> ;
- Captures d'écrans non datées de pages internet vers lesquelles renvoie le nom de domaine <homia.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Société Cuisines d'Allemagne fabrique et commercialise des meubles sur-mesure. Toutes nos activités ne sont pas notifiées sur le site www.cuisines-dallemagne.com, qui héberge essentiellement notre Extranet clients. Nous avons déposé un certain nombre de marques et de noms de domaines, toujours dans le but de les utiliser : homia.fr, interieurs-privés.fr, in-ipso.com, cuisines-premier-plan.fr, mais n'avons jamais revendu aucun nom de domaine. Le nom de domaine homia.fr a nécessité des mois de recherches et nous tient particulièrement à cœur. Pour rappel, le nom de domaine homia.fr a été déposé le 07.07.2011, et ce dépôt est antérieur au dépôt de la société OMNIBAT du 24/05/2013. Notre site homia.fr est opérationnel. La société OMNIBAT avait 2 ans pour se rendre compte que le nom de domaine homia.fr n'était pas disponible. Nous avons été très surpris d'être contactés par la société OMNIBAT, et qu'elle exige de leur céder gratuitement sous la menace le nom de domaine homia.fr, d'autant qu'elle exploite des noms de domaines en «.com» et non en «.fr». Pourquoi n'a-t-elle pas voulu racheter le nom de domaine homia.com afin de regrouper ses différentes entités ? D'autant que homia.com n'est pas exploité. Les recherches pour ce nom de marque, l'enregistrement et l'hébergement du nom de domaine ont demandé certains investissements, humains et financiers non négligeables, ce qui a motivé notre refus de ne pas céder gratuitement sous la menace ce nom de domaine qui nous tient à cœur. »

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que l'un des éléments apporté par le Requéant n'était pas fourni en langue française.

Le Collège a donc décidé de l'écartier de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <homia.fr> était identique à la marque française du Requéant « HOMIA » numéro 4 008522 enregistrée le 24 mai 2013 par la société OMNIBAT pour la classe 37 et dont la propriété a été transmise totalement au Requéant, la société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD, le 15 septembre 2014.

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

iii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a noté que le Requéant, la société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD est une société mauricienne et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- *Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;*
- *Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».*

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société HOMIA CONSULTING ET CONSTRUCTION LTD ait un intérêt à agir, la société ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <homia.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 08 novembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

