

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

ermitageis.fr

Demande n° FR-2023-03663



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société L'ERMITAGE

Le Titulaire du nom de domaine : La société LA MORALEJA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ermitageis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 juillet 2024

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 novembre 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 24 novembre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 novembre 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 décembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<ermitageis.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 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. BREF RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1. L'école L'Ermitage International School (cf. Pièce n°1 – Extrait K-bis de la société L'Ermitage International School) est une école privée sous contrat d'établissement avec l'Etat, qui propose à ses élèves un enseignement bilingue français-anglais, en primaire, collège et lycée. Elle est titulaire du nom de domaine ermitage.fr (cf. Pièce n°2 – Capture d'écran du site ermitage.fr), lequel est enregistré auprès de l'AFNIC depuis le 21 octobre 1997 (cf. Pièce n°3 – Certificat d'enregistrement du nom de domaine ermitage.fr auprès de l'AFNIC).

2. Monsieur [X.] est [fonction] de l'école L'Ermitage International School. Son identité est facilement accessible depuis la page « L'équipe » du site Internet de l'école L'Ermitage International School (cf. Pièce n°4 – Page « L'équipe » du site internet de l'école L'Ermitage International School).

3. Son adresse e-mail est [X.]@ermitage.fr

4. Le 31 juillet 2023, un nom de domaine ermitageis.fr a été déposé à l'AFNIC par une entité dénommée « La Moraleja », déclarant une adresse et un numéro de téléphone fixe espagnols, et une adresse email « [YYY]@gmail.com », auprès d'OVH (cf. Pièce n°8 – Certificat d'enregistrement du nom de domaine ermitageis.fr auprès de l'AFNIC par « La Moraleja »).

5. L'adjonction du suffixe « is » à la fin du nom de domaine renvoyait évidemment à « International School », et visait ainsi à créer une confusion avec l'Ermitage International School.

6. Dans la foulée, l'entité se faisant appeler « La Moraleja » a créé une adresse au nom du [membre de notre équipe], [prénom nom] : [prénom.nom]@ermitageis.fr.

7. Et dès le 2 août 2023, le titulaire de l'adresse [prénom.nom]@ermitageis.fr a, en usurpant l'identité du [membre de notre équipe], tenté d'acheter 500 licences utilisateur Adobe auprès d'une société informatique, Activium ID :

« Je suis [prénom nom] - je suis de l'ÉCOLE INTERNATIONALE ERMITAGE.

Nous réalisons que l'application du logiciel Adobe dans l'enseignement est très nécessaire, nous voulons donc acheter les licences du logiciel Adobe, espérons que vous pourrez nous aider. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet : <https://www.ermitage.fr/> [...]

« Voici toutes les informations demandées.

Directeur de l'école : [anonymisation]

École de l'IB depuis : 02 juin 2009

Pays / territoire : France

Région : IB Afrique, Europe, Moyen-Orient

Adresse : 46 av. Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, France

Code de l'école de l'IB : 004042 Site Web : www.ermitage.fr/ » (cf. Pièce n°5 – Echanges de mails entre [prénom.nom]@ermitageis.fr et Activium ID)

8. Prévenu à temps par Activium ID de la tentative d'escroquerie en cours, l'Ermitage International School, a immédiatement déposé une main courante, auprès du commissariat de Sartrouville, pour usurpation d'identité en vue d'une escroquerie (cf. Pièce n°6 : Main courante déposée par [un représentant du Requérant]).

9. Il sera démontré que l'Ermitage dispose d'un intérêt incontestable à obtenir la transmission, ou à défaut la suppression, du nom de domaine ermitageis.fr, qui porte atteinte à ses intérêts légitimes et est utilisé de mauvaise foi par son Titulaire.

II. DISCUSSION

A. L'intérêt à agir de l'Ermitage International School

10. Aux termes de l'article L. 45-6 alinéa 1 du Code des postes et des communications électroniques, « 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 ».

11. L'article L.45-2 du même code prévoit 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 ; [...] ».

12. En l'espèce, l'Ermitage International School exploite depuis 1997 le nom de domaine ermitage.fr, qui correspond au nom commercial de l'école, constamment utilisé, connu de l'ensemble de ses élèves, étudiants, et partenaires commerciaux, et présentant donc une valeur commerciale évidente.

13. Le choix de l'entité se faisant appeler « La Moraleja » de déposer le nom de domaine ermitageis.fr a été exclusivement guidé par la volonté de créer une confusion avec l'Ermitage International School, en vue de conduire des tentatives d'escroquerie au préjudice de tiers, la première tentative d'escroquerie ayant été initiée trois jours seulement après le dépôt du nom de domaine (cf. Pièce n°5 – Echanges de mails entre [prénom.nom]@ermitageis.fr et Activium ID).

14. L'intérêt de l'Ermitage International School à obtenir la transmission ou la suppression du nom de domaine ermitageis.fr est donc établi.

B. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 alinéa 1, 3° du Code des postes et des communications électroniques

1) Le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens de l'article R.20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques

15. L'article R.20-44-46 du CPCE définit la notion de « motif légitime » :

« 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 ».

16. En l'espèce, les recherches effectuées par le Requérant n'ont pas permis d'identifier un quelconque élément au soutien de l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime de « La Mojalera » lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux. Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, d'aucune autorisation ou licence d'utilisation du terme « ermitageis », ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requérant. Le Titulaire ne semble pas non plus exercer une quelconque activité commerciale licite sous le nom commercial d' « Ermitage IS » (à laquelle l'Ermitage s'opposerait d'ailleurs, si elle en était informée).

17. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire à disposer du nom de domaine litigieux est

donc établi.

2) Le Titulaire du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi

18. Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 452, 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 ».

19. Et le Collège de l'AFNIC a eu l'occasion de juger récemment qu'était utilisé de mauvaise foi le nom de domaine ayant servi à usurper l'identité d'une société établie, en vue de tentatives d'escroquerie auprès d'un tiers :

« Les copies des échanges mails, commandes et factures communiquées par le Requérant obtenues par la victime du Titulaire démontrent une escroquerie de plus de 70 000 euros, escroquerie qui a été portée à la connaissance du commissariat de police de Palaiseau par le conseil juridique de ladite victime.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine <sodi-roche.fr> étaient réalisés en toute connaissance de l'existence des droits du Requérant, pour en faire un usage commercial avec intention de tromper les fournisseurs et dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs. » (cf. Pièce n°7 – Décision Afnic n°FR-2023-03397, 5 juillet 2023, Sodi-Roche).

20. En l'espèce, la mauvaise foi du Titulaire est caractérisée, celui-ci ayant :

- délibérément choisi un nom de domaine créant une confusion avec l'Ermitage International School (cf. Pièce n°8 – Certificat d'enregistrement du nom de domaine ermitageis.fr auprès de l'AFNIC par « La Moraleja ») ;

- immédiatement utilisé ce nom de domaine pour usurper l'identité [d'un membre de notre équipe], et profité de la confusion créée chez ses interlocuteurs pour tenter de se faire livrer des licences informatiques au préjudice de la société Activium ID (cf. Pièce n°5 – Echanges de mails entre [prénom.nom]@ermitageis.fr et Activium ID ; Pièce n°6 : Main courante déposée par [un représentant du Requérant]).

21. L'Ermitage International School sollicite donc (i) à titre principal, la transmission à son bénéfice du nom de domaine « ermitageis.fr » à son profit, et à titre subsidiaire, sa suppression.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 45-6 al. 1, L.45-2 et R.20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques

A TITRE PRINCIPAL

Ordonner la transmission du nom de domaine « ermitageis.fr » au profit de l'Ermitage International School

A TITRE SUBSIDIAIRE

Ordonner la suppression du nom de domaine « ermitageis.fr ».

LISTE DES PIÈCES

Pièce n°1. Extrait K-bis de la société L'Ermitage International School

Pièce n°2. Capture d'écran du site ermitage.fr

Pièce n°3. Certificat d'enregistrement du nom de domaine ermitage.fr auprès de l'AFNIC

Pièce n°4. Page « L'équipe » du site internet de l'école L'Ermitage International School

Pièce n°5. Echanges de mails entre [prénom.nom]@ermitageis.fr et Activium ID.

Pièce n°6. Main courante déposée par [un représentant du Requérant]

Pièce n°7. Décision de l'Afnic n°FR-2023-03397, Sodi-Roche

Pièce n°8. Certificat d'enregistrement du nom de domaine ermitageis.fr auprès de l'AFNIC par « La Moraleja » ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 novembre 2023.

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]

«Dear Syreli,

I am writing to affirm that my purchase and use of the domain through your services has been solely for personal purposes. Throughout my utilization of the domain, I have diligently ensured that all activities conducted under it have been in full compliance with the policies and regulations set forth by OVH, as well as the laws of France.

I would like to highlight that my use of the domain has been ethical and lawful, without any infringement on the rights or regulations stipulated by your organization or the governing laws of the country. Given this adherence to the rules and the personal nature of my domain's usage, I kindly request your consideration to close the ongoing case related to my account.

Your attention to this matter and understanding of my position is greatly appreciated.

Sincerely,

La Moraleja

Dear Syreli, I am reaching out to express my confusion and concern regarding your recent request for trademark-related documentation. To my knowledge, I have not engaged in any activities that infringe upon or violate trademark laws. I have always been conscientious about respecting intellectual property rights and have taken careful steps to ensure that my actions do not conflict with any trademark regulations. Therefore, I am perplexed as to why such documentation is being requested. Could you please provide more clarity on the specific concerns or issues that led to this request? Understanding the basis of your inquiry would help me respond appropriately and ensure that we are on the same page regarding this matter. I am committed to resolving any misunderstandings and cooperating fully, but I also seek to understand the context of this unexpected request. Thank you for your attention to this matter, and I look forward to your prompt response. Sincerely, La Moraleja »

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 argumentaires et 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 constate que chacune des parties soumet des argumentaires et/ou pièces en langue anglaise.

En l'espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces argumentaires et pièces dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait kbis relatif au Requérant d'octobre 2023 (pièce 1) et de l'extrait de base whois (pièce 3) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <ermitageis.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, SOCIETE L ERMITAGE, société immatriculée sous le numéro 338 944 580 au R.C.S. de Versailles depuis le 3 novembre 1986 pour des activités principales de : « Enseignement secondaire général » ;
- Au nom de domaine <ermitage.fr> enregistré le 21 octobre 1997 par le Requérant.

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

iii. 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 <ermitageis.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requérant, SOCIETE L ERMITAGE, société immatriculée sous le numéro 338 944 580 au R.C.S. de Versailles depuis le 3 novembre 1986 car il est composé de la reprise à l'identique du terme « ERMITAGE » accolé aux lettres « is » pouvant faire référence aux termes anglais « International School » à savoir « école internationale » en langue française (cf. argumentation et pièce 5 du Requérant).

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 SOCIETE L ERMITAGE, société immatriculée sous le numéro 338 944 580 au R.C.S. de Versailles depuis le 3 novembre 1986 pour des activités principales de : « *Enseignement secondaire général* » (pièce 1) ;
- Le Requérant déclare dans son argumentation se désigner sous le nom « *L'école L'Ermitage International School* » ;
- Le Requérant enregistre, le 21 octobre 1997, le nom de domaine <ermitage.fr> qu'il utilise au soutien de sa présence en ligne (pièces 2 et 3) ;
- Le Requérant déclare que : « *Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, d'aucune autorisation ou licence d'utilisation du terme « ermitageis », ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requérant* » ;
- Le nom de domaine <ermitageis.fr> est enregistré le 31 juillet 2023 par le Titulaire, La société LA MORALEJA ;
- Dans sa réponse, le Titulaire indique avoir acheté le nom de domaine <ermitageis.fr> pour un usage personnel et des activités en totale conformité avec la loi française ;
- Le nom de domaine <ermitageis.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requérant, SOCIETE L ERMITAGE, dont il reprend à l'identique le terme « ERMITAGE » suivi des lettres « is » faisant référence aux termes anglais « *International School* » ou « *école internationale* » en langue française (cf. argumentation et pièce 5 du Requérant) ;
- Au vu de la pièce 5, le nom de domaine <ermitageis.fr> est utilisé en août 2023 pour :
 - Former l'adresse électronique <prenom.nom@ermitageis.fr> ;
 - Se faire passer pour l'un des membres de l'équipe du Requérant (pièce 4) ;
 - Solliciter des commandes au nom du Requérant en se présentant comme étant « (...) de l'ÉCOLE INTERNATIONALE ERMITAGE » en invitant à se rendre sur le site web du Requérant pour plus d'information « *Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet : <https://www.ermitage.fr/> (...)* » ;
- Le 22 août 2023, le Requérant effectue une déclaration de main courante auprès du commissariat de Police de Sartrouville pour usurpation d'identité (pièce 6).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <ermitageis.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs avec intention de les tromper.

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

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <ermitageis.fr> au profit du Requérent, la SOCIETE L ERMITAGE.

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 27 décembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

