



## DÉCISION DE L'AFNIC

**licitor.fr**

**Demande n° FR-2012-00120**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société Ferrari Conseil

Le Titulaire du nom de domaine : M. Nam N.

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

Nom de domaine objet du litige : licitor.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 novembre 2006

Date de renouvellement du nom de domaine : 20 novembre 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 20 novembre 2012

Bureau d'enregistrement : EURODNS

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 20 juin 2012 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 juillet 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 25 juillet 2012.

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 27 juillet 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <licitor.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 « FERRARI CONSEIL » immatriculée le 1er juillet 1987 sous le numéro 341 603 868 au R.C.S de Paris ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque française « LICITOR » déposée le 3 janvier 1997 sous le numéro 97 657 915 par M. Pascal Pierre F. et dûment renouvelée à ce jour ;
- Copie Whois du nom de domaine <licitor.com> enregistré le 9 janvier 1997 par la société Ferrari Conseil Sa ;
- Page écran du site web www.licitor.com ;
- Copie du contrat de cession de la marque « LICITOR » entre M. Pascal Pierre F. et la société FERRARI CONSEIL ;
- Copie de la déclaration de renouvellement de la marque « LICITOR » indiquant le numéro d'acte de transmission de propriété au registre nationale des marques, n°451 734 ;
- Copie Whois du nom de domaine <licitor.fr> enregistré le 20 novembre 2006 ;
- Page écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <licitor.fr>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :  
*[Citation complète de l'argumentation]*

« Monsieur Pascal F. a déposé la marque LICITOR à l'INPI le 3 janvier 1997 (pièce n° 1). Cette marque désigne des services de diffusion, notamment par voie de télécommunication, d'informations relatives aux ventes aux enchères immobilières.

La société Ferrari Conseil, que préside Monsieur Pascal F. depuis sa création (voir extrait Kbis joint à la demande), a créé le nom de domaine LICITOR.COM le 3 janvier 1997 afin d'exploiter la marque LICITOR avec l'accord de ce dernier (pièce n° 2).

La société Ferrari Conseil exploite depuis cette date le site WWW.LICITOR.COM (pièce n° 3).

Monsieur Pascal F. a cédé la marque LICITOR à la société Ferrari Conseil le 30 avril 2005 (pièce n° 4).

La société Ferrari Conseil a renouvelé la marque LICITOR auprès de l'INPI le 8 février 2008 (pièce n° 5).

Le nom de domaine LICITOR.FR a été déposé le 20 novembre 2006 par son titulaire actuel dont les coordonnées sont volontairement non-consultables (pièce n° 6).

Ce nom de domaine est exploité de la façon suivante par son titulaire : la page d'accueil du site expose les mots clés les plus communément utilisés par les internautes recherchant des informations concernant les ventes aux enchères immobilières. Ces mots-clés sont des liens vers des pages affichant une liste de liens sponsorisés vers des sites en rapport avec la thématique du mot-clé (pièce n° 7).

Il est ainsi clairement établi que la création et l'exploitation du nom de domaine LICITOR.FR, en violation des droits de la société Ferrari Conseil sur la marque LICITOR antérieurement créée et exploitée, relève de la recherche délibérée d'un risque de confusion avec le nom de domaine LICITOR.COM.

La mise en avant des mots-clés précédemment cités sur la page d'accueil du site vise à optimiser son référencement afin d'attirer le plus grand nombre possible d'internautes vers ses pages de liens sponsorisés et d'engendrer ainsi des clics rémunérateurs. Le terme « Liens sponsorisés » affiché en tête de liste dissipe d'ailleurs tout éventuel doute à ce sujet.

Ainsi le titulaire du nom de domaine LICITOR.FR a-t-il sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque LICITOR en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site.

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine LICITOR.FR étant ainsi établie, je demande le transfert sans délai de ce nom de domaine au profit de la société Ferrari Conseil qui en est le destinataire légitime.»

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 25 juillet 2012.

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

- Copie d'une recherche effectuée sur la base de recherche de marque de l'OHMI ;
- Copie d'une recherche effectuée sur le site <dictionnaire.com> sur le terme « e'licitor ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

*[Citation complète de l'argumentation]*

«Name Navigation objects the claims made by the applicant. Name Navigation has legitimate interest for the domain name and Name Navigation has acted in good faith. Name Navigation is a Swedish company, it's line of business is to register, buy, sell and develop domain names. Name Navigation is a strategic partner to companies such as Google and Swedish yellow

pages company Eniro. The domain name was registered since it is internationally a common term for legal businesses such as law, auctions and real estate. "licitor" means "to bring light" and is nearby the word "solicitor". There are several entities that use "licitor" for example: <http://www.licitor.sk> . The domain name has been used for its search business that Name navigation runs in partnership with Google. The applicant has also no valid trademark for the term "licitor" when you search in the European trademark database CTM online (see screenshot). It is also doubtful if someone can really claim exclusive rights to a common term like "licitor." Name Navigation has also never heard about the applicant. The applicant is also not well-known in Europe or France. Nothing in Name navigation's behavior shows that the domain has been registered or used in bad faith.

#### **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,

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 <licitor.fr> est identique :

- A la marque française « LICITOR » n°1392472 déposée le 3 janvier 1997 sous le numéro 97 657 915 détenue par la société FERRARI CONSEIL et dûment renouvelée à ce jour ;
- Au nom de domaine <licitor.com> enregistré le 9 janvier 1997 par la société FERRARI CONSEIL.

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

##### **ii. La Recevabilité des pièces :**

L'article I.iv du Règlement Syreli dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française. [...] ».

Le Collège a constaté qu'aucun élément de la réponse et des pièces apportées par le Titulaire du nom de domaine <licitor.fr> n'était en langue française et a donc décidé de ne pas en tenir compte.

##### **iii. 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 Requérant, la société FERRARI CONSEIL, est titulaire de la marque antérieure « LICITOR » déposée le 3 janvier 1997 sous le numéro 97 657 915 et dûment renouvelée depuis.

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

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 :

Le Collège a constaté que :

- le Requérant, la société FERRARI CONSEIL est titulaire de la marque antérieure « LICITOR » déposée le 3 janvier 1997 sous le numéro 97 657 915 et dûment renouvelée depuis. Cette marque est exploitée sur le territoire français pour des services de vente aux enchères notamment dans le secteur de l'immobilier ;
- La page écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <licitor.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes en français faisant notamment référence à des activités de ventes aux enchères et notamment « Vente aux enchères immobilières ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <licitor.fr> dans le but de profiter de la renommée de la marque « LICITOR » en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine < licitor.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 < licitor.fr > au profit du Requérant.

#### **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 27 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Marine CHANTREAU

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

