



DÉCISION DE L'AFNIC

stelladot.fr

Demande n° FR-2012-00131

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Stella & Dot

Le Titulaire du nom de domaine : M. Marc R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : stelladot.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 avril 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 7 avril 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 7 avril 2013.

Bureau d'enregistrement: OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 13 juillet 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 Requérant.
- 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 26 juillet 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 5 août 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 28 août 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Copie de l'extrait du registre de commerce de l'Etat de Washington de la société « STELLAT & DOT »;
- Page d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <stelladot.com> ;
- Page d'écran des résultats émanant du site www.ebay.fr suite à la requête « Stella dot pearl » effectuée le 15 juin 2012 ;
- Article extrait du blog www.thegoods-k.blogspot.fr ;
- Article extrait du site internet www.vogue.co.uk du magazine féminin Vogue ;
- Article extrait du site internet www.maxi.wunderweib.de du magazine Maxi ;
- Article extrait du site internet du journal l'Express www.lexpress.fr ;
- Copie du certificat d'identité de l'enregistrement international de la marque STELLA & DOT n° 1024261 enregistrée le 19 novembre 2009 visant la France ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire STELLA & DOT n° 10269066 enregistrée le 16 septembre 2011 ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <stelladot.com> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <stelladot.de> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <stelladot.org> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <stelladot.co.uk> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <stelladot.biz> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <stelladot.fr> ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <stelladot.fr> datée du 28 juillet 2011 ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <stelladot.fr> datée du 13 juin 2012 ;
- Notice complète de la marque française « STELLA & DOT » numéro 3821390 enregistrée le 7 avril 2011 par la société FIMARA SARL ;

- Extrait K-bis de la société FIMARA SARL immatriculée le 17 décembre 2010 sous le numéro 529 109 951 au R.C.S. de Paris ;
- Lettre de mise en demeure émanant du Représentant du Requérant et à l'attention de la société FIMARA SARL ;
- Copie du courrier électronique du 2 août 2011 adressé par le gérant de la société FIMARA au conseil de la société Stella & Dot ;
- Copie de la déclaration de retrait de la demande de marque française STELLA & DOT n° 3 821 390 ;
- Copie de la lettre d'engagement de renonciation à la marque Stella & Dot du 23 juin 2011 signée par la société FIMARA SARL ;
- Copie de la décision rendue par l'Afnic n° FR-2012-00044 relative au nom de domaine <ibanque.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« [...] »

Présentation de la société Stella & Dot et des droits dont elle est titulaire

La société Stella & Dot LLC, LTD Liability Company (ci-après dénommée « société Stella & Dot ») est une société régie selon les lois de l'État de Californie et dont le siège social est 1111 Bayhill Drive, Suite 375, San Bruno, 94066 Californie, États-Unis d'Amérique (pièce n° 1 – extrait du registre de commerce de l'Etat de Washington).

La société Stella & Dot commercialise depuis près d'une dizaine d'année des bijoux et accessoires de mode féminins sur internet et dans les réseaux de vente à domicile (pièce n° 2 – copie-écran du site internet www.stelladot.com, pièce n° 3 – pages extraites du site de commerce en ligne www.ebay.fr).

Les collections Stella & Dot sont créées par des designers américains de renom et sont portées par de nombreuses personnalités à travers le monde.

Forte de la reconnaissance auprès du public et des professionnels sur le territoire américain, la société Stella & Dot est en pleine expansion en Europe de l'Ouest dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France (pièce n° 4 – article extrait du blog www.thegoods-k.blogspot.fr et sa traduction française, pièce n° 4.1; pièce n° 5 – article extrait du site internet www.vogue.co.uk du magazine féminin Vogue et sa traduction française, pièce n° 5.1 ; pièce n° 6 – article extrait du site internet www.maxi.wunderweib.de du magazine Maxi).

La presse française se fait d'ailleurs l'écho du succès de la société Stella & Dot (pièce n° 7 – article extrait du site internet du journal l'Express www.lexpress.fr).

La société Stella & Dot est titulaire des marques suivantes :

la marque internationale STELLA & DOT n° 1024261, désignant notamment la France, enregistrée le 19 novembre 2009 pour les produits en classes 3, 4, 14, 18 et 26 suivants « eaux de Cologne, parfums et cosmétiques ; bougies ; joaillerie, bijouterie ; pochettes ; porte-monnaie ; accessoires pour les cheveux, à savoir pinces à cheveux, attaches torsadées, bandeaux, barrettes, serre-tête, attaches, ornements, épingles et pinces » (pièce n° 8 – certificat d'identité de l'enregistrement international STELLA & DOT n° 1024261) ;

la marque communautaire STELLA & DOT n° 10269066 déposée le 16 septembre 2011 pour les produits en classes 4, 14, 18 et 25 suivants « bougies ; joaillerie ; sacs à mains, porte-monnaie ; foulard ») (pièce n° 9 – certificat d'identité de la marque communautaire STELLA & DOT n° 10269066).

Ces marques ne sont ni génériques, ni usuelles, ni nécessaires, ni descriptives des produits désignés et doivent donc être considérées comme parfaitement distinctives.

La société Stella & Dot est également titulaire des noms de domaine suivants:

stelladot.com enregistré le 3 décembre 2007 [...]
stelladot.de enregistré le 22 octobre 2009 [...]
stelladot.org enregistré le 23 novembre 2009 [...]
stelladot.co.uk enregistré le 23 novembre 2009 [...]
stelladot.biz enregistré le 10 novembre 2010 [...]

Sur le nom de domaine litigieux

Il a été porté à la connaissance de la société Stella & Dot que le nom de domaine stelladot.fr avait été enregistré le 7 avril 2011 (pièce n° 15 - whois du nom de domaine stelladot.fr).

Depuis sa réservation le 7 avril 2011, le nom de domaine litigieux n'a jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation et n'abrite qu'une simple page internet mentionnant l'encart « site en construction » (pièce n° 16 – page du site internet www.stelladot.fr datée du 28 juillet 2011 ; pièce n°17 - page du site internet www.stelladot.fr datée du 13 juin 2012).

Le titulaire du nom de domaine litigieux a choisi l'anonymat en optant pour la diffusion restreinte de ses données personnelles.

Il n'existe par ailleurs sur le site internet litigieux aucune information ou mention légale relative à l'identité de son réservataire.

Ce nom de domaine a toutefois été porté à la connaissance de la société Stella & Dot suite au dépôt, le 7 avril 2011, de la demande de marque française STELLA & DOT n° 11 3 821 390 pour des produits en classes 3, 4, 14, 16, 18, 25 et 26 au nom de la société Fimara SARL (pièce n° 18 – certificat du dépôt de la demande de marque française STELLA & DOT No. 11 3 821 390).

La société Fimara SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 109 951 depuis le 17 décembre 2010 est une société spécialisée dans la vente à distance sur catalogue spécialisé gérée par Monsieur Marc R. (pièce n° 19 – extrait k-bis de la société Fimara SARL).

Le dépôt de la demande de marque française STELLA & DOT portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle antérieurs, la société Stella & Dot a mis en demeure la société Fimara SARL :

« de procéder sans délai au retrait total de la demande de marque française STELLA & DOT n° 11 3 821 390,

de [s]'engager envers [la société Stella & Dot] à ne jamais exploiter la marque STELLA & DOT, ou toute autre marque proche, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine » (pièce n° 20 – lettre de mise en demeure adressée à la société Fimara SARL).

Ce n'est qu'au terme de plusieurs échanges avec Monsieur Marc R., gérant de la société Fimara SARL, que la société Stella & Dot a su que le nom de domaine litigieux stelladot.fr avait été réservé au nom de son gérant, Monsieur Marc R. (pièce n° 21 – email du 2 août 2011 adressé par le gérant de la société Fimara SARL au conseil de la société Stella & Dot).

Sur l'intérêt à agir de la requérante

La société Stella & Dot, qui certifie n'avoir engagé aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du titulaire du nom de domaine litigieux, possède un intérêt légitime à obtenir la suppression du nom de domaine stelladot.fr, dès lors qu'il porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

En effet, le nom de domaine stelladot.fr constitue la reproduction à l'identique de la marque internationale désignant la France STELLA & DOT n° 1024261 et des noms de domaine stelladot.com, stelladot.org, stelladot.co.uk, stelladot.de et stelladot.biz.

Aussi, la société Stella & Dot considère que l'enregistrement du nom de domaine stelladot.fr porte atteinte aux droits qu'elle détient.

L'enregistrement du nom de domaine stelladot.fr par un tiers non autorisé crée un risque de confusion pour le consommateur français, qui est amené à croire que le nom de domaine litigieux constitue l'extension française du site internet de la société Stella & Dot.

Cet enregistrement a également pour effet d'immobiliser le nom de domaine litigieux au détriment de la société Stella & Dot qui devrait en être le légitime titulaire et de freiner son expansion économique sur le territoire français.

La société Stella & Dot est par conséquent bien fondée à obtenir la suppression du nom de domaine stelladot.fr lequel constitue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

L'enregistrement et la détention du nom de domaine stelladot.fr est intervenu dans un contexte particulier reflétant sans aucun doute possible l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi caractérisée de son titulaire.

En application de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des télécommunications électroniques, l'intérêt légitime peut notamment être caractérisé « par 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 ».

En l'espèce, le titulaire ne justifie aucunement de l'existence d'un intérêt légitime sur la dénomination STELLA & DOT.

Comme précédemment indiqué (cf. II), la société Fimara SARL a déposé, le 7 avril 2011, la demande de marque française STELLA & DOT n° 11 3 821 390 pour des produits en classes 3, 4, 14, 16, 18, 25 et 26 pour désigner en particulier des produits qui sont au cœur de l'activité de la société Stella & Dot : la joaillerie et autres accessoires de mode (pièce n° 18 précitée).

Or, la société Fimara SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 109 951 depuis le 17 décembre 2010 est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue spécialisée gérée par Monsieur Marc R. (pièce n° 19 précitée).

Rien dans l'activité du titulaire ne lui octroyait un intérêt légitime à déposer la marque STELLA & DOT et de réserver le nom de domaine litigieux ; ce dernier :

n'utilisant pas ou ne prévoyant pas d'utiliser cette dénomination dans le cadre d'une offre de biens ou services, n'étant pas connu sous un nom identique ou apparenté, ne faisant pas un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation de la dénomination STELLA & DOT sur lequel la société Stella & Dot bénéficie de droits antérieurs.

Comme précédemment indiqué (cf. II), la société Stella & Dot a contacté la société Fimara SARL lui rappelant les droits antérieurs dont elle dispose sur la dénomination STELLA & DOT et le risque de confusion susceptible de naître dans l'esprit du consommateur français entre la marque antérieure STELLA & DOT et le dépôt litigieux STELLA & DOT compte tenu de l'identité des signes et de l'identité et de la similarité des produits et services en cause (pièce n° 20 précitée).

Monsieur Marc R. a reconnu l'antériorité des droits de la société STELLA & DOT en demandant le retrait total sa demande de marque française STELLA & DOT n° 11 3 821 390 (pièce n° 22 – demande de retrait de la demande de marque française STELLA & DOT n° 11 3 821 390 tamponnée par l'INPI).

Il s'est également engagé, par lettre du 23 juin 2011, à « ne jamais exploiter la marque STELLA & DOT, ou toute autre marque proche, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, et notamment à titre de marque, et de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine » (pièce n° 23 – lettre d'engagement du 23 juin 2011 signée par la société Fimara SARL).

En reconnaissant les droits antérieurs de la société Stella & Dot sur la dénomination STELLA & DOT, le titulaire du nom de domaine litigieux reconnaît a fortiori son absence d'intérêt légitime sur cette dénomination.

Bien plus, le comportement du titulaire du nom de domaine litigieux caractérise sa mauvaise foi.

L'article L. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques dispose que la mauvaise foi peut notamment se caractériser « par le fait, pour le titulaire d'un nom de domaine :

D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, [...]

D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire [...]

D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire [...] ».

Cette liste n'est aucunement exhaustive et d'autres comportements sont susceptibles de caractériser la mauvaise foi de son titulaire telles que l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux ou sa réservation dans le seul dessein de le revendre.

En l'espèce, le comportement du réservataire du nom de domaine stelladot.fr est empreint de mauvaise foi.

Compte tenu des échanges avec la société Stella & Dot, Monsieur Marc R. ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la société Stella & Dot sur la dénomination STELLA & DOT ainsi que son projet d'extension commerciale sur le territoire européen.

Ce projet d'extension en Europe de l'Ouest est d'ailleurs relayé par des articles de presse et des blogs et confirmé par la réservation des noms de domaine stelladot.co.uk et stelladot.de a été effectuée respectivement le 23 novembre 2009 et le 22 octobre 2009 (pièces n° 4 à n° 6 et pièces n° 11 et 13).

Au cours des discussions entreprises avec la société Stella & Dot, Monsieur Marc R. n'a cependant jamais jugé opportun de porter spontanément à sa connaissance qu'il avait réservé, concomitamment au dépôt de la demande de marque française STELLA & DOT n° 11 3 821 390, le 7 avril 2011, le nom de domaine stelladot.fr.

Ce n'est qu'après Stella & Dot ait identifié l'enregistrement du nom de domaine stelladot.fr et questionné Monsieur Marc R., que ce dernier a finalement admis avoir réservé le nom de domaine litigieux.

Cependant, Monsieur Marc R. refuse de transférer volontairement le nom de domaine à la société Stella & Dot en violation de la lettre d'engagement du 23 juin 2011, au terme de laquelle il s'engage à « ne jamais exploiter la marque STELLA & DOT, ou toute autre marque proche, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, et notamment à titre de marque, et de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine » (pièce n° 23 précitée).

Bien au contraire, par email du 2 août 2011, il invoque un projet de cession du nom de domaine stelladot.fr à une tierce personne, prétendument désireuse de l'exploiter dans un secteur d'activité différent de la société Stella & Dot, soit 4 mois après avoir réservé le nom de domaine litigieux (pièce n° 22 précitée)

À ce jour, le site stelladot.fr n'a cependant jamais changé de titulaire ni fait l'objet d'une quelconque exploitation (pièce n° 17 précitée).

En tout état de cause, ce projet de transférer le nom de domaine litigieux à un tiers, caractérise d'autant plus la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine, lequel souhaitait vraisemblablement récupérer les frais occasionnés par l'enregistrement tout en écartant tout risque de contestation que représente sa détention.

Ce projet de cession explique par ailleurs que son gérant n'ait pas spontanément informé la société Stella & Dot de la réservation à son nom du nom de domaine litigieux.

Le réservataire reconnaît ainsi que la seule intention qui l'animait au moment de la réservation du nom de domaine stelladot.fr était la cession à titre onéreux du nom de domaine à un tiers.

Depuis sa réservation le 7 avril 2011, le nom de domaine litigieux n'a jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation et n'abrite qu'une simple page internet mentionnant l'encart « site en construction » (pièce n° 16 précitée; pièce n° 17 précitée).

Aucun acte préparatif sérieux en vue de l'utilisation du nom de domaine stelladot.fr n'a ainsi été accompli par le titulaire du nom de domaine litigieux depuis sa réservation le 7 avril 2011.

Il ne fait dès lors aucun doute quant à la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

Une telle analyse est confortée par la jurisprudence de l'AFNIC et du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, selon laquelle l'absence d'exploitation d'un nom de domaine litigieux de la part du titulaire constitue un élément révélateur de sa mauvaise foi (Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, décision du 21 mars 002, litige n° D 2002-0037 Télévision Française 1, TF1 Entreprises, TF1 Vidéo c. Christophe DELESALLE ; voir aussi Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, décision du 18 février 2000, litige n° d 2000-0003, Telstra Corporation Ltd c. Nuclear Marshmallows).

Dans une décision du 2 avril 2012 portant sur la demande de n° FR-2012-00044 ibanque.fr, l'AFNIC a en effet constaté qu'en l'espèce, « les échanges de mails fournis par le Requéant ne permettent pas d'établir que le titulaire exploite le nom de domaine – i.banque.fr – depuis son enregistrement ».

L'AFNIC ajoute que « muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine – i.banque.fr – principalement en vue de le vendre au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement » et conclut que « le Requéant 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 » (pièce n° 24 – AFNIC, décision du 2 avril 2012 sur la demande n° FR-2012-00044 ibanque.fr).

C'est donc sciemment et en l'absence d'intérêt légitime qu'a agit le réservataire du nom de

domaine litigieux, en fraude des droits de la société Stella & Dot.[...] ».

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 5 août 2012.

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

- Copie de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar 2^e ch. civ. du 13 mai 1994 ;
- Copie de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris 4^e ch. A du 19 décembre 1995 ;
- Copie de la décision rendue par l'Afnic n° FR-2012-00017 relative au nom de domaine <mobilecity.fr> ;
- Copie de la décision rendue par l'Afnic n° FR-2012-00080 relative au nom de domaine <ateliersdarts.fr> ;
- Notice complète de la marque française « Ambre & Louise » numéro 3839912 enregistrée le 20 juin 2011 détenue par le Titulaire ;
- Copie d'écran du site www.ambrelouise.com ;
- Copie écran des résultats émanant du site www.ebay.fr suite à la requête « Stella and dot » effectuée le 31 juillet 2012 ;
- Copie d'écran du site www.thegoods-k.blogspot.fr ;
- Copie de la décision rendue par l'Afnic n° FR-2012-00011 relative au nom de domaine <leclerc.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Historique

1.1 La marque « Stella & Dot »

Le 7 avril 2011, aucun dépôt pour la France de la marque « Stella & Dot » n'était publiée par l'INPI. A cette date, la société FIMARA S.A.R.L. (ci-après « FIMARA »), dont je suis le Gérant, a demandé l'enregistrement de la marque « Stella & Dot » pour la France auprès de l'INPI.

La désignation de la France sur la marque internationale « Stella & Dot » datant du 21 mars 2011 n'a été publiée que le 5 mai 2011 (Pièce n° 8 de la Requérante – certificat d'identité de l'enregistrement international STELLA & DOT n° 1024261).

FIMARA a été informée, le 9 juin, de ce dépôt antérieur par Stella & Dot.

En toute bonne foi, FIMARA a demandé le retrait du dépôt de cette marque, le 23 juin, soit dans un délai très bref, afin que Stella & Dot n'ait pas à former opposition au dépôt de FIMARA et supporter les coûts y afférents.

Stella & Dot a par ailleurs demandé à FIMARA de s'engager envers elle à ne pas exploiter la marque « Stella & Dot ».

En toute bonne foi, FIMARA a accepté, par courrier en date du 23 juin, de « ne jamais exploiter la marque STELLA & DOT, ou toute autre marque proche, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, et notamment à titre de marque, et de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine ».

1.2 Le nom de domaine <stelladot.fr>

J'avais, par ailleurs, demandé la réservation du nom de domaine <stelladot.fr> en mon nom propre.

En l'absence de réservation antérieure, celle-ci m'a été confirmée le 7 avril 2011.

En plus de l'engagement de ne pas exploiter la marque, y compris sous forme de nom de domaine, Stella & Dot m'a, dans le courant du mois d'août 2011, enjoint de lui transférer le nom

de domaine <stelladot.fr>, considérant que celui-ci doit nécessairement suivre la marque. J'ai refusé ce transfert, considérant, en toute bonne foi, que l'antériorité de la marque revenait certes à Stella & Dot, mais que le nom de domaine ne devait pas automatiquement suivre la marque.

II. Sur l'atteinte aux droits invoqués par Stella & Dot

Conformément à l'article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle, « les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ». Ce principe a largement été mis en œuvre par la jurisprudence (voir notamment, CA Colmar, 13 mai 1994 (pièce n° 1) ; CA Paris, 19 décembre 1995 (pièce n° 2)).

Or, la désignation de la France sur la marque internationale « Stella & Dot » n'a été publiée que le 5 mai 2011 (Pièce n° 8 de la Requérante – certificat d'identité de l'enregistrement international STELLA & DOT n° 1024261), tandis que la réservation du nom de domaine <stelladot.fr> m'a été confirmée le 7 avril 2011. La marque communautaire, quant à elle, n'a été publiée que le 22 septembre 2011 (Pièce n° 9 de la Requérante – certificat d'identité de la marque communautaire STELLA & DOT n° 10269066) .

Le Collège de l'AFNIC a, de manière constante, considéré qu'un nom de domaine enregistré antérieurement à une marque n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient un requérant sur ladite marque (voir, notamment, AFNIC, décision du 13 février 2012 portant sur la demande n° FR-2012-00017 <mobilecity.fr> (pièce n° 3); AFNIC, décision du 21 juin 2012 portant sur la demande n° FR-2012-00080 <ateliersdart.fr> (pièce n° 4)).

Par conséquent, l'enregistrement par mes soins du nom de domaine <stelladot.fr> ne peut être considéré comme portant atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient la Requérante sur la marque du même nom.

En tant que de besoin, je discuterai de mon intérêt légitime, ainsi que ma bonne foi, ci-dessous.

III. Sur mon intérêt légitime et ma bonne foi, en tant que titulaire du nom de domaine

3.1 Sur l'intérêt légitime

S'agissant des critères de l'intérêt légitime :

La Requérante prétend, au visa de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des télécommunications électroniques, que je ne bénéficiais pas d'un intérêt légitime à réserver le nom de domaine <stelladot.fr>, car :

« N'utilisant pas ou ne prévoyant pas d'utiliser cette dénomination dans le cadre d'une offre de biens ou services, n'étant pas connu sous un nom identique ou apparenté,

ne faisant pas un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation de la dénomination STELLA & DOT sur lequel la société Stella & Dot bénéficie de droits antérieurs. »

Or, j'avais entrepris, dès le premier semestre 2011, des démarches afin de commercialiser en France des biens sous la marque « Stella & Dot ». Mais je fus contraint de réorienter mon projet en raison de la renonciation à la marque « Stella & Dot » ; c'est la raison pour laquelle le nom de domaine <stelladot.fr> n'est pas exploité à ce jour.

Si j'ai renoncé à la marque « Stella & Dot », j'ai néanmoins tenu à poursuivre l'aventure entrepreneuriale que j'avais entamée quelques mois plus tôt mais cette fois-ci sous une autre marque : « Ambre & Louise » que j'ai déposée à l'INPI le 20 juin 2011 (voir notamment, Enregistrement national de la marque « Ambre & Louise » à l'INPI, 20 juin 2011 (pièce n° 5)).

Le 21 juin 2011, je déposais le nom de domaine <ambrelouise.com> et commençais à travailler sur la maquette (voir notamment, copie d'écran du site www.ambrelouise.com (pièce n° 6)).

Depuis, j'ai notamment entrepris des démarches pour constituer une société et développer des relations avec des fournisseurs en vue d'une commercialisation de produits à l'automne 2012.

Tous ces éléments témoignent du fait qu'il y avait, derrière le dépôt de la marque « Stella & Dot » en France et la réservation du nom de domaine <stelladot.fr>, un projet sérieux de création d'entreprise et de commercialisation de produits.

S'agissant de la renonciation à la marque « Stella & Dot » :

La Requérante affirme également dans sa plainte, en référence au courrier de renonciation de FIMARA en date du 23 juin 2011, qu' « en reconnaissant les droits antérieurs de la société Stella & Dot sur la dénomination STELLA & DOT, le titulaire du nom de domaine litigieux reconnaît a fortiori son absence d'intérêt légitime sur cette dénomination. »

Il n'en est rien. Si la demande de retrait du dépôt de la marque se justifiait par l'antériorité des droits de la Requérante sur ladite marque, le nom de domaine n'avait pas été réservé par elle et ne doit pas suivre de manière automatique le sort de la marque.

La Requérante, dans sa plainte, utilise le retrait par FIMARA de la marque « Stella & Dot » pour en déduire une reconnaissance des droits antérieurs de la Requérante sur la « dénomination » « Stella & Dot ». Elle lie également la notion d'intérêt légitime à cette « dénomination ». Or, l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des télécommunications électroniques, par référence à l'article L. 45-2 dudit code, vise bien le « nom de domaine ».

La démonstration de la Requérante est donc contestable à plusieurs égards.

3.2 Sur la prétendue mauvaise foi

S'agissant de l'absence de connaissance des projets de Stella & Dot en France :

La Requérante prétend, toujours au visa de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des télécommunications électroniques, que j'ai enregistré le nom de domaine <stelladot.fr> de mauvaise foi.

Elle rappelle que cet article dispose que la mauvaise foi peut notamment se caractériser « par le fait, pour 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 ».

En précisant « d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement », cet article indique que la bonne ou mauvaise foi doit être appréciée au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

Or, Il ne peut en aucun cas être soutenu que j'ai enregistré le nom de domaine <stelladot.fr> en vue de le vendre, le louer ou le transférer au titulaire d'un nom identique ou apparenté, c'est-à-dire à Stella & Dot, puisque je ne pouvais connaître l'intention de cette dernière de développer son activité en France.

En effet, contrairement à ce que prétend la Requérante, ses projets d'extension en Europe de l'ouest ne pouvaient nullement être connus par une recherche sur internet ou par lecture de la presse. En effet, les pièces fournies par la Requérante dans sa plainte ne démontrent en rien un projet de développement en France, notamment :

Pièce n° 3 de la Requérante (Pages extraites du site de commerce en ligne www.ebay.fr): il convient de relever qu'aucun objet Stella & Dot n'est vendu sur la version française de la plateforme en ligne Ebay. Les seuls articles proposés provenant des versions et de vendeurs

étrangers. A ce jour, il n'existe toujours aucun vendeur français sur Ebay proposant des produits Stella & Dot (pièce n°7) ;

Pièce n° 4 de la Requête (Article extrait du blog www.thegoods-k.blogspot.fr) : la possibilité pour des clients français de se procurer des produits Stella & Dot, évoquée entre parenthèses, n'induit pas nécessairement une démarche d'implantation sur le marché français mais plutôt la possibilité de s'approvisionner depuis l'Angleterre. Surtout, cette pièce est extraite d'un blog anglophone personnel tenu par une mère de famille résidant dans la ville d'Edmonton au Canada et dont l'essentiel des articles traitent de recettes de cuisine. La notoriété de ce blog est loin d'être évidente. (voir notamment, copie d'écran du site www.thegoods-k.blogspot.fr (pièce n° 8)) ;

Pièce n° 5 de la Requête (Article extrait du site internet www.vogue.co.uk du magazine féminin Vogue) : cet extrait ne mentionne qu'une disponibilité des produits Stella & Dot dans les magasins britanniques et date du 29 juillet 2011, soit bien après la réservation du nom de domaine le 7 avril 2011 ;

Pièce n° 6 de la Requête (Article extrait du site internet www.maxi.wunderweib.de du magazine Maxi) : cet extrait d'un site internet de mode allemand constitue une simple présentation d'un produit Stella & Dot sans aucune mention d'un quelconque projet d'expansion. La recevabilité de cette pièce, entièrement en allemand, sans traduction française, contrairement aux règles relatives à la langue de la procédure (point I. (iv)) du règlement du système de résolution de litiges SYRELI, est discutable. Au surplus, je ne lis pas l'allemand ;

Pièces n° 11 & 13 de la Requête (Whois du nom de domaine <stelladot.de> et Whois du nom de domaine <stelladot.co.uk>) : si les noms de domaine <stelladot.de> et <stella.co.uk> ont été enregistrés en 2009, cela ne traduit en rien une volonté d'expansion au-delà de ces deux pays.

Au contraire, un délai de 2 ans s'étant écoulé depuis ces enregistrements, on peut se demander, si Stella & Dot avait réellement voulu étendre son activité en France, pourquoi elle n'a pas également réservé, au même moment, le nom de domaine <stelladot.fr>.

La Requête fournit par ailleurs les pièces suivantes, dont la pertinence est contestable :

Pièce n° 7 de la Requête (Article extrait du site internet du journal l'Express www.lexpress.fr) : cet extrait du magazine L'Express évoquant un classement Ernst & Young de 40 entreprises innovantes et dynamiques ne témoigne que du succès de Stella & Dot aux Etats-Unis. Mais surtout cet article a été publié le 03 février 2012, soit près de 10 mois après l'enregistrement du nom de domaine <stelladot.fr> le 7 avril 2011 ;

Pièce n° 8 de la Requête (Certificat d'identité de l'enregistrement international STELLA & DOT n° 1024261) : la désignation de la France dans la marque internationale a été publiée le 5 mai 2011, soit postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine <stelladot.fr> le 7 avril 2011 ;

Pièce n° 9 de la Requête (Certificat d'identité de la marque communautaire STELLA & DOT n° 10269066) : la marque communautaire a été déposée le 16 septembre 2011, soit bien longtemps après l'enregistrement du nom de domaine <stelladot.fr> le 7 avril 2011.

S'agissant de l'éventualité d'une cession à un tiers :

La Requête prétend par ailleurs que la mauvaise foi est caractérisée par l'éventualité de céder le nom de domaine mentionnée dans mon e-mail du 2 août 2011. Or, comme indiqué ci-dessus, la renonciation à la marque m'a conduit à revoir mes projets et, en effet, envisager la cession dudit nom de domaine à un tiers souhaitant l'exploiter dans le cadre d'une activité totalement différente de celle de Stella & Dot.

A la différence de la décision <ibanque.fr> visée par la Requête (Pièce n° 24 de la Requête - AFNIC, décision du 2 avril 2012 sur la demande n° FR-2012-00044 <ibanque.fr>), il n'est pas mentionné sur la page vers laquelle redirige le nom de domaine <stelladot.fr> que celui-ci est à vendre. De même, je ne peux, à aucun titre, être considéré comme une personne

spéculant sur l'acquisition de noms de domaine. L'enregistrement initial s'inscrivait bien dans un projet entrepreneurial.

Enfin, il ressort de la décision <leclerc.fr> qu'« une simple page écran indiquant que le site n'est pas actif ne [peut] suffire à caractériser la mauvaise foi d'un titulaire et qu'en l'espèce la page écran fournie par le requérant ne permettait pas à elle seule d'établir la mauvaise foi du titulaire ». (AFNIC, décision du 24 janvier 2012 sur la demande n° FR-2011-00011 <leclerc.fr> (Pièce n°9))

Par conséquent, au vu des éléments développés ci-dessus, ce faisceau d'indices, ainsi que les décisions de l'AFNIC, témoignent plus, au cas présent, de ma bonne foi.

En tant que de besoin, il ressort également des éléments développés ci-dessus que l'enregistrement du nom de domaine ne crée pas de confusion dans l'esprit du consommateur.

A titre subsidiaire, Stella & Dot demandait le « transfert » du nom de domaine en 2011. Aujourd'hui elle demande sa « suppression ». Par conséquent, on peut légitimement s'interroger sur la volonté de Stella & Dot de développer une activité en France ou sur son intention d'empêcher l'utilisation du nom de domaine <stelladot.fr> sans pour autant l'exploiter. [...]»

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 <stelladot.fr> est quasi-identique :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société STELLA & DOT ;
- A la marque internationale visant la France « STELLA & DOT » déposée le 19 novembre 2009 sous le numéro 1024261 par la société Stella & Dot.

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 <stelladot.fr> est quasi-identique à la marque antérieure internationale visant la France « STELLA & DOT » déposée le 19 novembre 2009 et détenue par la société Stella & Dot.

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

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 Requéant, la société Stella & Dot est titulaire de la marque internationale visant la France « STELLA & DOT » déposée le 19 novembre 2009 sous le numéro 1024261, exploitée notamment pour des produits et services de vente de bijoux et accessoires féminins sur internet ;
- Le Titulaire, Mr Marc R. indique avoir déposé la marque « STELLA & DOT » pour le compte de la société « FIMARA » dont il est le gérant. Suite à la demande de la société Stella & Dot, la société FIMARA a demandé le retrait de la marque « STELLA & DOT » reconnaissant l'antériorité de la marque ;
- Le Requéant fournit une lettre d'engagement datée du 23 juin 2011 signée par le titulaire du nom de domaine <stelladot.fr> M. Marc R. qui l'engage à ne pas exploiter la marque « STELLA & DOT », ou toute autre marque proche, « sous quelque forme et quelque support que ce soit et [...]notamment à titre de nom de domaine » ;
- Le Titulaire, M. Marc R. indique avoir déposé le nom de domaine <stelladot.fr> dans le but de commercialiser des biens en France sous la marque « STELLA & DOT », reconnaissant ainsi l'existence de la marque et des produits attachés ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site vers lequel le nom de domaine <stelladot.fr> renvoie est en construction ;
- Les échanges de courriers électroniques entre les parties fournis par le Requéant et les éléments apportés par le Titulaire ne permettent pas d'établir que le Titulaire se préparait à exploiter le nom de domaine <stelladot.fr> ;
- Le Titulaire ne donne aucune information sur l'exploitation actuelle ou future du nom de domaine et ne justifie pas d'un intérêt particulier à conserver ce nom de domaine : il indique que le nom de domaine <stelladot.fr> est en cours de cession à une personne tierce sans apporter de pièce justificative.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <stelladot.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant, la société STELLA & DOT en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 < stelladot.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine < stelladot.fr >.

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 28 août 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

