



DÉCISION DE L'AFNIC

print-carrier.fr

Demande n° FR-2012-00147

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : M. Günter M.

Le Titulaire du nom de domaine : La société FLUOO

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : print-carrier.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 janvier 2008

Date de renouvellement du nom de domaine : 4 janvier 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 4 janvier 2013.

Bureau d'enregistrement: OVH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 24 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 10 août 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 28 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 3 septembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <print-carrier.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 :

- Certificat d'immatriculation de la société PrintCarrier.com gérée par M. Günter M ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine « print-carrier.fr » ;
- Décision de l'AFNIC n° FR-2012-00023 concernant le nom de domaine <print-carrier.fr> ; ;
- Attestation de dépôt de la marque Allemande « print carrier » enregistrée le 12 octobre 2010 sous le numéro 306 24 816 par M. Günter M.;
- Attestation de dépôt de la marque Allemande « print carrier » déposée le 4 janvier 2007 sous le numéro 307 00 133.4 par M. Günter M. ;
- Notice complète de la marque internationale visant la France « print carrier » n° 09 32 921 enregistrée le 3 juillet 2007 sous priorité de la marque Allemande N°30700133.4 déposée le 4 janvier 2007 par M. Gunter M. ;
- Extrait de la base WHOIS et informations sur le nom de domaine <print-carrier.com> détenu par M. Günter M.;
- Extrait de la base WHOIS et informations sur le nom de domaine <printcarrier.com> détenu par M. Günter M.;
- Extrait de la base WHOIS et informations sur le nom de domaine print-carrier.ch détenu par la société ALL WE DO IS PRINT ;
- Facture de la réservation du nom de domaine « printcarrier.co.uk » ;
- Page d'écran du site internet www.print-carrier.fr ;
- Facture du 15 novembre 2005 adressée à la société FLUOO, M. Jonathan S. par la société PrintCarrier.com ;
- Facture du 5 novembre 2007 adressée à la société FLUOO, M. Jonathan S. par la société PrintCarrier.com ;
- Courrier en lettre simple daté du 8 novembre 2011 ;

- Courrier adressé en recommandé daté du 8 novembre 2011 ;
- Copies des retours de la poste mentionnant « destinataire non identifiable » ;
- Fax adressé à Monsieur Jonathan S. daté du 30 novembre 2011 ;
- Copie de l'avis d'émission du fax.

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

« I- Rappel des faits et de la procédure

Monsieur Günter M. a fondé la société PrintCarrier.com en 2004. Preuve : Pièce n°1

Monsieur Jonathan S., quant à lui, a réservé le nom de domaine « print-carrier.fr » en date du 4 janvier 2008 alors qu'il ne disposait et ne dispose d'aucun lien avec la société PrintCarrier. Preuve : Pièce n°2

En 2011, le requérant a tenté de proposer au titulaire une cession amiable du nom de domaine concerné.

Monsieur S., injoignable, n'a pas donné suite aux sollicitations de Monsieur M.

Ce dernier a dès lors été contraint de prendre attache auprès de l'AFNIC pour provoquer la transmission du nom de domaine litigieux.

En raison de l'interruption temporaire des procédures alternatives de l'OMPI et de l'AFNIC, le requérant a dû suspendre ses tentatives de transmission de nom de domaine pendant plusieurs mois.

Finalement, une demande de transfert a été déposée par le requérant par le biais du service en ligne SYRELI en date du 1er février 2012.

L'AFNIC a procédé au gel des opérations sur le nom de domaine concerné et a notifié l'ouverture de la procédure le 6 février 2012.

Le Collège s'est réuni en date du 5 mars 2012 et a refusé la transmission du nom de domaine « print-carrier.fr » aux motifs qu' « aucun élément fourni par les parties ne permettait d'établir que le Titulaire ne justifiait pas d'un intérêt légitime ou agissait de bonne foi » [...] « que le bénéfice du doute pouvait être accordé au Titulaire ». Preuve : Pièce n°3

Conformément au Règlement du Système de Résolution des Litiges et en cas de décision défavorable au requérant, ce dernier est libre de déposer une nouvelle demande en apportant de nouveaux éléments.

Le requérant certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige n'est en cours au moment où il formule sa demande.

Dans ces conditions, Monsieur Günter M. est recevable à formuler une nouvelle demande de transmission de nom de domaine.

II- En droit

Conformément à l'article L45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander 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 ».

L'article L45-2 du CPCE énonce que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine par le titulaire peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le requérant est en mesure de démontrer que toutes les conditions légales sont réunies pour justifier le transfert du nom de domaine « print-carrier.fr » à son profit.

1. Sur l'intérêt à agir

Monsieur Günter M. est titulaire des droits suivants:

- la marque figurative allemande « print carrier » n° 306 24 816, déposée le 18 avril 2006 et enregistrée le 12 octobre 2006 au Registre DPMA,

- la marque allemande « print carrier » n° 307 00 133, déposée le 4 janvier 2007 et enregistrée le 26 mars 2007 au Registre DPMA, pour désigner un ensemble de produits et services des classes 16 et 35,

- la marque internationale « print carrier » n°04.10.2007 à l'OMPI, enregistrée le 03 juillet 2007 octroyant à son titulaire une protection communautaire ainsi qu'une protection en Suisse pour les services de la classe 35. Preuves : Pièces n°4 à 6

Force est de constater que le nom de domaine réservé par Monsieur Jonathan S. est quasiment identique aux marques de produits ou de services détenues par Monsieur M.

En outre, ces enregistrements datent de 2006 et 2007 et sont donc antérieurs aux démarches effectuées par Monsieur S. étant rappelé que ce dernier a réservé le nom de domaine litigieux le 4 janvier 2008 auprès du Bureau OVH NET.

En sus, il convient d'indiquer que Monsieur M. et la société ALL WE DO IS PRINT dont il est le directeur général, sont également titulaires de plusieurs noms de domaine en relation avec les marques déposées : « printcarrier.com », « printcarrier.co.uk », « print-carrier.com », « print-carrier.ch » ... Preuves : Pièces n°7 à 10

Le site officiel français du requérant est d'ailleurs « <http://www.printcarrier.com/fr/> ».

En d'autres termes, le nom de domaine litigieux est non seulement similaire aux marques déposées mais est également identique à plusieurs noms de domaine appartenant au requérant ou à la société qu'il dirige.

Monsieur M. dispose donc d'un intérêt évident à agir pour demander le transfert à son profit du nom de domaine « print-carrier.fr ».

2. L'atteinte aux droits invoqués par le requérant

Tout d'abord, il est rappelé que les dépôts de marques citées ci-dessus ont été effectués le 12 octobre 2006, le 26 mars 2007 et le 3 juillet 2007 soit antérieurement à la réservation du nom de domaine par Monsieur Jonathan S. le 4 janvier 2008.

Le requérant peut donc se prévaloir d'une antériorité manifeste.

Par ailleurs, il est constant que le nom de domaine « print-carrier.fr » est quasi identique à la marque allemande et à la marque internationale déposées au registre allemand DPMA et au registre de l'OMPI.

Seule l'adjonction d'un tiret entre les deux mots « print » et « carrier » différencie la marque du nom de domaine réservé.

En sus, le nom de domaine « print-carrier.fr » est phonétiquement identique à la marque « printcarrier ».

Ces ressemblances sont bien entendu susceptibles d'entraîner une confusion dans l'esprit du public. Or, ce risque de confusion n'est pas anodin au regard de la renommée de l'enseigne Print Carrier. Cette entreprise d'envergure internationale se démarque parmi les offres

désormais nombreuses d'imprimeries en ligne, en tant que spécialiste principal de l'impression à la demande.

La société PrintCarrier.com livre dans 13 pays européens des produits imprimés de haute qualité, et cela, en un temps de livraison record.

Réserver le nom de domaine « print-carrier.fr » vise manifestement à tirer profit de la réputation et de la renommée de la société Printcarrier.com.

En conclusion, le nom de domaine « print-carrier.fr » est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Monsieur M. et ce, en application de l'article L45-2 2° du CPCE.

3. Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime

A la connaissance du requérant, le titulaire n'a aucun droit sur le nom « print-carrier » et n'a d'ailleurs aucune activité sous ce nom.

En outre, le titulaire n'a pas été autorisé par le requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

Enfin, le nom de domaine pourtant réservé en 2008 n'a jamais été exploité sur Internet et ne donne lieu à aucun site actif à ce jour. Preuve : Pièce n°11

Le titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine « print-carrier.fr ».

- Sur la mauvaise foi du titulaire

La mauvaise foi de Monsieur Jonathan S. est manifeste.

Tout d'abord, au jour de la réservation du nom de domaine, le titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « printcarrier ».

En effet, la société FLUOO représentée par Monsieur S. avait commandé le 15 novembre 2005 puis le 5 novembre 2007 des cartes de visite et flyers auprès de la société PrintCarrier.com.

Preuves : Pièces n°12 et 13

Ainsi, le titulaire avait déjà connaissance en 2007 non seulement du dépôt de la marque Printcarrier du fait de l'apposition du sigle ® à côté de la dénomination sociale de la société mais également de la réservation du nom de domaine « printcarrier.com » du fait des coordonnées internet présentes en bas de la facture.

Monsieur S. qui connaissait l'indisponibilité de l'expression « printcarrier » et qui l'a néanmoins enregistré en tant que nom de domaine a manifestement fait preuve de mauvaise foi.

Ensuite, force est de constater que l'adresse postale transmise le jour de la réservation du nom de domaine par Monsieur S. est fantaisiste ou pour le moins inefficace.

En effet, comme déjà évoqué, le requérant a tenté fin 2011 de prendre contact avec le titulaire pour obtenir une transmission à l'amiable du nom de domaine.

Ses démarches n'ont malheureusement pas abouti, les courriers en lettre simple et recommandé lui étant retournés avec la mention « destinataire non identifiable ».

Un fax adressé le 30 novembre 2011 est également resté sans réponse.

Preuves : Pièce n°14 à 16

L'indication volontaire de telles données lors de l'enregistrement du nom de domaine est un nouvel élément caractérisant la mauvaise foi du titulaire.

Enfin, Monsieur S. avait révélé au cours de la première procédure SYRELI faire de l'achat pour revente de noms de domaines.

Il a également évoqué dans sa réponse au Collège qu'il envisageait une vente du nom de domaine « print-carrier.fr » à un client désireux de créer un site Internet d'annonces d'emplois en ligne dans l'imprimerie.

Ainsi, le titulaire a non seulement fait preuve de mauvaise foi au moment de la réservation du nom de domaine mais force est de constater qu'il le commercialise également de manière abusive.

En effet, l'usage du nom de domaine « print-carrier.fr » par une société proposant des emplois en ligne dans le domaine de l'imprimerie pourrait être constitutif de concurrence déloyale voire de contrefaçon de marque.

Il est rappelé qu'il n'est pas question ici d'un nom de domaine portant sur un terme générique mais d'un nom de domaine portant sur une expression protégée par le droit des marques.

Au final, la bonne foi du Monsieur S. ne pourra être retenue, ce dernier n'ayant aucune légitimité à rester titulaire du nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, Monsieur Günter MAKOWSKI sollicite la transmission à son profit du nom de domaine « print-carrier.fr ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le 20 Août 2012 Madame, Monsieur, Suite à cette dernière 3ème demande de jugement, nous remarquons que la société PrintCarrier n'apporte en rien de « nouveaux éléments ». En effet toutes les informations apportées dans ce dossier ont déjà été évoquées dans les deux dernières demandes «sans aucunes exceptions». La Société FLUOO n'a pas d'éléments nouveaux de son côté pour cette troisième même demande sauf sur le point que la Société FLUOO se trouve « harcelée » par la société PrintCarrier, avec comme conséquence la non réponse des propositions de rachat du domaine à 3€ proposée par Printcarrier, proposition inintéressante à juste titre dans le cadre de notre activité d' Agence de communication comme exposé également dans les deux derniers dossiers. Veuillez nous excuser, mais nous sommes dans l'obligation à nouveau de communiquer les mêmes informations déjà exprimées le 21 Février 2012 que vous trouverez enpièce jointe de la décision rendu il y à 4 mois le (16/03/2012). Bonne réception, Jonathan SIMON Gérant SARL FLUOO. »

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 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 < print-carrier.fr> est identique :

- A la dénomination sociale « Print-carrier.com » dont M. Günter M. est le directeur général ;

- A la marque internationale visant la France « print carrier » n° 09 32 921 enregistrée le 3 juillet 2007 sous priorité de la marque Allemande N°30700133.4 déposée le 4 janvier 2007 par M. Gunter M ;
- Aux noms de domaine détenus par le Requêteur, M. Günter M. et notamment <printcarrier.com> « print-carrier.com ».

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège a constaté que le nom de domaine <print-carrier.fr> est identique à la marque internationale visant la France et antérieure « print carrier » n° 09 32 921 enregistrée le 3 juillet 2007 sous priorité de la marque Allemande N°30700133.4 déposée le 4 janvier 2007 par M. Gunter M.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 Requêteur, M. Günter M. est directeur général de la société Print-carrier.com ;
- Le Requêteur est titulaire de la marque internationale visant la France et antérieure « print carrier » n° 09 32 921 enregistrée le 3 juillet 2007 sous priorité de la marque Allemande N°30700133.4 déposée le 4 janvier 2007 par M. Gunter M. Cette marque est notamment exploitée pour la vente de produits et de services d'imprimerie ;
- Les factures datées du 15 novembre 2005 et du 5 novembre 2007 fournies par le Requêteur montrent que le Titulaire du nom de domaine, la société FLUOO a effectué des commandes de fournitures à la société PrintCarrier.com ; Le titulaire ne pouvait donc ignorer l'existence de la société « Print-carrier.com » et l'existence de ses droits sur la marque « print carrier » ;
- La page d'écran fournie par le Requêteur montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <print-carrier.fr> est inactif ;
- Dans sa réponse à la demande Syreli FR-2012-00023 <print-carrier.fr>, le Titulaire a indiqué être en cours de négociation pour vendre le nom de domaine <print-carrier.com » à une société tierce voulant créer un site d'annonces d'emplois en ligne dans l'imprimerie ;

Le Collège a constaté que le Titulaire avait obtenu l'enregistrement du nom de domaine <print-carrier.fr> en ayant connaissance de l'existence du Requéranant et de ses droits de propriétés intellectuelles sur la marque «print carrier».

Le Collège a également constaté que le Titulaire avait l'intention de vendre le nom de domaine <print-carrier.fr> à une entité directement concurrente à la société du Requéranant, la société « Print-carrier.com ».

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <print-carrier.fr > au profit du Requéranant.

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 3 septembre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT