



DÉCISION DE L'AFNIC

eki.fr

Demande n° FR-2012-00155

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ENERGY LAB

Le Titulaire du nom de domaine : M. Reinhard H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : eki.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 juin 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 21 juin 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 28 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 n'a adressé de réponse à l'AFNIC.

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 10 septembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis de la société ENERGY LAB immatriculée le 25 janvier 2010 sous le numéro 519 719 447 au R.C.S. de Toulouse ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <eki-energylab.fr> ;
- Extrait du BOPI 12/29 – VOL.I de la publication de la marque « eki » enregistrée le 29 juin 2012 sous le numéro 12 3 930 874 par le Requérant ;
- Extrait du BOPI 09/50 – VOL.I de la publication de la marque « eki libre » enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 09 3 688 062 par le Groupement d'Intérêt Economique Energypharm transmise par acte de transmission totale daté du 27 mai 2010 à la société ENERGY LAB ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <eki.fr> ;
- Copie de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <eki.fr> ;
- Copie d'un courrier électronique reçu par le Requérant le 22 juin 20 dans lequel le Titulaire proposait une offre de location du nom de domaine <eki.fr> ;
- Copie d'écran du site www.sedo.com sur lequel le nom de domaine <eki.fr> est proposé à la vente pour la somme de 999 euros.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation partielle de l'argumentation]

« [...] »

je me présente à vous en ma qualité de président de la Société ENERGY LAB afin de solliciter le transfert du nom de domaine www.eki.fr vers la société ENERGY LAB conformément à

l'article L 45-6 du code des postes et communications électroniques. La société ENERGY LAB commercialise depuis 2009 une marque de compléments alimentaires naturels et d'huiles essentielles fabriqués en France sous le nom de 'eki libre'. (Annexe 01, extrait kbis ENERGY LAB du 29/06/2012).

1. De l'intérêt légitime du requérant

La société ENERGY LAB est titulaire de plusieurs noms de domaines composés de 'eki' comme <eki-energylab.fr> ou encore <eki-energylab.com>, régulièrement enregistrés et exploités depuis le 08/11/2010 dans le cadre de son activité professionnelle. (Annexe 02, copie d'écran de www.eki-energylab.fr notre nom de domaine actuel).

Le nom de domaine <eki-energylab.fr> a notamment fait l'objet d'un renouvellement le 07/12/2011 (Annexe 03, facture du renouvellement).

De plus, c'est sous la contraction 'eki' que l'ensemble de nos produits de la marque 'eki libre' se sont fait une réputation et sont connus aujourd'hui. En conséquence, depuis 2011, nous abandonnons progressivement l'appellation 'eki libre' au profit de 'eki'.

En outre, dès 2010, nous utilisons la contraction 'eki' sans ajouter 'libre' sur notre site internet (Annexe 02, copie d'écran de www.eki-energylab.fr avec par exemple « actualités eki »).

Ainsi, en accord avec la renommée de la contraction 'eki' de notre marque et par sécurité juridique, ENERGY LAB a déposé la marque « eki » auprès des services de l'INPI de Paris, enregistré le 29 juin 2012 sous le numéro 12 3 930 874 (Annexe 04, dossier INPI, BOPI 12/29 - vol.1_marque eki)

Je vous précise qu' ENERGY LAB est aussi propriétaire de la marque 'eki libre'. La contraction 'eki' était donc déjà une composante typographique naturelle de notre marque initiale. (marque « eki libre » enregistré à l'INPI de Paris le 29/10/2009 sous le numéro 093688062 par la société ENERGY PHARM avec un transfert total de propriété sous le n° 524278 au bénéfice d'ENERGY LAB le 27/05/2010, BOPI 2010-25)

(Annexe 05, dossier INPI eki libre, BOPI 09/50 - vol.1 et BOPI 10/25-vol.2)(suite) 1. De l'intérêt légitime du requérant

C'est dans ce contexte que nous avons constaté que le nom de domaine <www.eki.fr> a été anonymement enregistré le 21 juin 2012 par une personne physique, via le bureau d'enregistrement ou registrar OVH, ci-après dénommé le « Titulaire ». (Annexe 06, Whois eki.fr du 02-07-2012)

Le Titulaire a donc créé le nom de domaine <eki.fr> postérieurement au 1er juillet 2011.

Nous constatons que le Titulaire a enregistré le nom de domaine sans intérêt légitime, de parfaite mauvaise foi et en violation des droits dont la société ENERGY LAB peut se prévaloir selon l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques, alinéa 2 : « [l']enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [l]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 ».

2. De l'absence d'intérêt légitime du titulaire

Il convient de constater que le site <eki.fr> du Titulaire n'indique aucune page de produits ou services en rapport avec le nom 'eki', alors que :

- La société ENERGY LAB est titulaire du nom de domaine <eki-energylab.fr> composé de la contraction 'eki' et l'exploite sans discontinuité depuis 2009 (Annexe 03, facture du renouvellement).

- La société ENERGY LAB est légalement détentrice de la marque 'eki' et 'eki libre' dûment enregistré auprès de l'INPI de Paris (Dossiers INPI Annexe 04 et 05) ;

- La société ENERGY LAB a développé une véritable activité économique autour du nom 'eki' et s'est forgé une réputation dans les compléments alimentaires naturels de qualité.

Dès lors, le Titulaire ne disposait d'aucun intérêt légitime pour enregistrer le nom de domaine <www.eki.fr> puisqu'il n'exploite aucun projet industriel, économique ou associatif en rapport

avec le nom 'eki'.

3. De la mauvaise foi du titulaire

- Le Titulaire exploite le nom de domaine www.eki.fr pour établir une redirection sur une page dite « parking » dont l'adresse est <http://ww2.eki.fr/> et dans le seul but d'héberger des liens commerciaux publicitaires sous la forme d'une 'liste d'offres promotionnelles' n'ayant aucun rapport avec le nom 'eki' (Annexe 07, capture écran de la redirection <<http://ww2.eki.fr/>>, liens promotionnels pour les pneus GOODYEAR, pour des cartes bancaires Mozaic M6 etc... du 01-07-2012).

- De plus, sur ce site parking, il existe des liens hypertextes qui renvoient sur des sites en relation avec le bien-être, la santé et les plantes en analogie avec la marque 'eki' d'ENERGY LAB et qui permet par ce simple fait, de générer des bénéfices en s'appuyant sur la renommée et les investissements réalisés par la société ENERGY LAB et portant atteinte à ses droits de propriétés intellectuelles comme prévu dans l'article L45-2. Il est à noter que les liens changent à chaque actualisation de page.

(Annexe 07, capture écran de la redirection <<http://ww2.eki.fr/>>, lien promotionnel pour la gamme Vicks « qui fait des plantes... » et Annexe 08 lien promotionnel pour un site de prévention santé, de mal de dos etc...).

Etant donné cette utilisation du nom de domaine <www.eki.fr>, ENERGY LAB ne peut que conclure que le Titulaire a intentionnellement tenté d'utiliser la renommée de la marque 'eki' en redirigeant des internautes vers des sites tiers en relation avec le bien-être et la santé, dans le seul but d'un profit lucratif, et créant ainsi une confusion certaine dans l'esprit du public.

4. De la mauvaise foi du titulaire selon l'article R20-44-43

L'article R20-44-43 du Décret n°2011-926 du 1er août 2011 précise que « ['] Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, 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 ; ['] »

En l'espèce, le Titulaire fait preuve d'une extrême mauvaise foi et d'une illégitimité certaine en proposant de vendre ou louer le nom de domaine <www.eki.fr>.

- En effet, dès le 22 juin 2012, soit le lendemain de l'enregistrement du nom de domaine <www.eki.fr> par le Titulaire, ENERGY LAB recevait une offre par mail pour pouvoir utiliser ce nom de domaine, avec obligation de souscrire en même temps un abonnement de création de site internet. Je vous précise à toutes fins utiles que cette proposition s'apparente fortement à une vente liée, interdite en France.

Cette offre de location du nom de domaine <www.eki.fr> a été émise par le site <www.123siteweb.fr> dont le siège social est à Copenhague au Danemark. (Annexe 09, capture écran boîte mail)

- Enfin, dès le 28 juin 2012, soit une semaine seulement après l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire, nous constatons que <www.eki.fr> était en vente sur le site SEDO (www.sedo.com) connu comme une des principales places de marché mondiale dédiée à l'achat-vente de noms de domaines, et ce, au prix de 999€ (Annexe 10, capture écran du site www.sedo.com, vente du nom de domaine eki.fr à 999€ le 29/06/2012) .

5. De la conclusion

En conclusion, il apparaît que le titulaire n'exploite pas effectivement le nom de domaine <www.eki.fr> et qu'il n'a pas d'autre objectif :

- que d'utiliser des liens sponsorisés sur une page parking portant atteinte aux droits de propriétés Intellectuelles d' ENERGY LAB et n'ayant aucun rapport avec le nom 'eki'.
- ou de vendre au plus offrant le nom de domaine <eki.fr> sur un site spécialisé.

Conformément avec les dispositions de l'article L 45-2 du code des postes et des communications électroniques et de l'article R20-44-43 du Décret n°2011-926 du 1er août 2011, il est avéré que le titulaire n'avait aucune légitimité pour enregistrer le nom de domaine <eki.fr>.

A contrario, la société ENERGY LAB a dument enregistré la marque 'eki' auprès de l'INPI et l'exploite sans discontinuité depuis 2009 en ayant développé une véritable activité économique dans les compléments alimentaires naturels de qualité.

Enfin, à notre connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine eki.fr n'est en cours à ce jour.

Pour toutes les raisons qui précèdent et conformément aux règles et réglementation du système de règlement des litiges SYRELI, je demande au collège d'ordonner que le nom de domaine <www.eki.fr> soit transféré au profit d'ENERGY LAB».

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'AFNIC.

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine < eki.fr> est :

- Identique à la marque « eki » enregistrée le 29 juin 2012 sous le numéro 12 3 930 874 par la société ENERGY LAB ;
- Similaire à la marque « eki libre » enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 09 3 688 062 par le Groupement d'Intérêt Economique Energypharm et transmise par acte de transmission totale daté du 27 mai 2010 à la société ENERGY LAB.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <eki.fr> est similaire à la marque française antérieure « eki libre » n° 09 3 688 062 enregistrée le 29 octobre 2009 par le Groupement d'Intérêt Economique Energypharm et transmise par acte de transmission totale daté du 27 mai 2010 à la société ENERGY LAB.

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

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 avait reçu de la part du Titulaire du nom de domaine <eki.fr> un courrier électronique, daté du 22 juin 2012, dans lequel il lui proposait une offre de location ;
- L'offre de location a été envoyée un jour après l'enregistrement du nom de domaine <eki.fr> ;
- Une semaine après l'envoi du courrier électronique, le site internet www.sedo.com proposait à la vente le nom de domaine <eki.fr> pour la somme de 999 euros.

Au regard de ces éléments, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <eki.fr> principalement en vue de le vendre, de le louer au titulaire d'un nom apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a également constaté que :

- Le Requérant, la société ENERGY LAB est titulaire de la marque française « eki libre » n° 09 3 688 062 enregistrée le 29 octobre 20, notamment exploitée pour des produits pharmaceutiques, hygiéniques pour la médecine, etc. ;
- La page écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <eki.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Mal de dos », « Prévention santé » etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <eki.fr> dans le but de profiter de la renommée de la marque « eki libre » 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 <eki.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 <eki.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 10 septembre 2012,

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL



