



DÉCISION DE L'AFNIC

cirquephenix.fr

Demande n° FR-2012-00172

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TRAMP

Le Titulaire du nom de domaine : M. David F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cirquephenix.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 décembre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 17 décembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 17 décembre 2012

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 16 août 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 24 août 2012.

Le Titulaire a adressé sa 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 1^{er} octobre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cirquephenix.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 de la base Whois relatif au nom de domaine <cirquephenix.fr> ;
- Liste des marques « CIRQUE PHENIX » en vigueur en France extraite du site de l'INPI ;
- Notice complète de la marque française « LE CIRQUE PHENIX » déposée le 12 janvier 2000 sous le numéro 3 001 026 par le Requérant, et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « LE CIRQUE PHENIX » déposée le 19 juin 2009 sous le numéro 3 658 567 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque française « CIRQUE PHENIX » déposée le 19 juin 2009 sous le numéro 3 658 566 par le Requérant ;
- Copie d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <cirquephenix.fr> ;
- Diverses copies d'écran du site web du Requérant <cirquephenix.com> présentant les activités du cirque Phénix ;
- Copie du courrier électronique émanant de l'Afnic à l'attention du Requérant en réponse à la demande de divulgation de données personnelles effectuée par le Requérant ;
- Copie du résultat obtenu pour la recherche « déposé par m[...], dans les marques en vigueur en France » dans la base INPI ;
- Page d'écran du résultat de la recherche Google sur les termes « cirque phenix » ;
- Copie du message adressé au contact administratif du nom de domaine <cirquephenix.fr> ;
- Copie du courrier RAR adressé par le Requérant au Titulaire du nom de domaine <cirquephenix.fr> daté du 23 mai 2012 ;
- Copie des échanges de courriers électroniques entre le Requérant et le Titulaire du nom de domaine <cirquephenix.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine contesté est le nom <cirquephenix.fr>, réservé le 17 décembre 2007 (whois et levée d'anonymat joints en Annexes 1-1 et 1-2).

Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

Le requérant est titulaire des marques suivantes:

- Marque française LE CIRQUE PHENIX N°3001026 déposée le 12 janvier 2000 et enregistrée en classes 9, 35, 41, 42;

- Marque française CIRQUE PHENIX N°3658566 déposée le 19 juin 2009 et enregistrée en classes 9, 35, 41;

- Marque française LE CIRQUE PHENIX N°3658567 déposée le 19 juin 2009 et enregistrée en classes 9, 35, 41.

Une copie de la base marque de l'INPI pour les marques correspondantes est jointe en Annexes 2-1 à 2-3.

Ces marques ont été déposées, enregistrées et sont exploitées en relation avec des services de divertissement et d'organisation de spectacles, spécialement des spectacles de cirque. Le requérant exploite la première de ces marques depuis plus de 12 ans.

Les services proposés sous la marque sont détaillés sur le site Internet <http://www.cirquephenix.com/v2/> (voir Annexe 3-1 et 3-2). Le nom de domaine contesté <cirquephenix.fr> reprend à l'identique les deux termes principaux dont est constituée la marque LE CIRQUE PHENIX du requérant et reprend la forme usuelle de tout nom de domaine formé à partir de tels mots, à savoir sans l'article LE.

Le nom redirige vers une page d'attente annonçant la prochaine mise en ligne d'un jeu sur le thème du cirque (Annexe 4).

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur les noms associés CIRQUE PHENIX. Les seules marques déposées l'ont été par le requérant ou le dirigeant du requérant, M. Alain P. (Voir résultats recherche parmi les marques protégées en France sur le signe et celles au nom de M. F. en Annexes 5-1 et 5-3, ainsi que les informations concernant M. P. en Annexe 5-2).

Le nom de domaine n'est à ce jour associé à aucun site actif, le défendeur n'en fait aucun usage depuis sa réservation. Mais un usage est annoncé prochainement en lien avec le domaine du cirque (Annexe 4).

Tous les usages que l'on peut trouver sur les différents moteurs de recherche à la requête "cirque phenix" sont liés exclusivement au requérant (Annexes 6-1 et 6-2).

La réservation du nom et l'usage que le défendeur pourrait en faire constituent une tromperie pour le public sur l'origine des produits et services qui pourraient être proposés, le nom CIRQUE PHENIX renvoyant immédiatement le public au requérant. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

- Le nom de domaine a été réservé en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits et de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine dans l'extension .FR, la plus importante pour sa communication, le requérant s'adressant principalement au public français. Le défendeur bloque ainsi le requérant dans sa communication et perturbe ses opérations commerciales.

- Le nom de domaine litigieux a été réservé après le dépôt et l'exploitation du nom CIRQUE PHENIX par le requérant.

- Le nom n'est relié à ce jour à aucun véritable site actif mais une prochaine mise en ligne d'un site Internet directement concurrent ou parasite des activités du requérant est annoncée (Annexe 4).
- Le défendeur a dans un premier temps fait rediriger le nom vers un site Internet de vente en ligne d'articles coquins et pornographiques à destination d'un public adulte et bien qu'ayant fait cesser la redirection litigieuse, n'a jamais répondu à notre courrier de mise en demeure (Annexe 7).
- Enfin, le défendeur a accusé réception d'un courrier électronique le mettant en demeure de transférer le nom de domaine (Annexe 8-1) en tentant d'extorquer une somme d'argent largement injustifiée auprès du requérant et en menaçant le requérant de revendre ou transférer le nom à un tiers domicilié en-dehors de l'Union européenne pour qu'il soit impossible pour le requérant de le récupérer (Annexe 8-2)».

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, ayant acheté le nom de domaine .fr en 2005 dans le but de mettre des jeux en flash gratuit (ce que je n'ai hélas toujours pas fait), et au vu que vous aviez déposé la marque en 2009, je pense être dans mon droit direct de conserver ce nom de domaine .fr, j'ai aussi lu ceci sur internet « Le propriétaire d'une marque qui a toléré cinq ans l'usage d'une marque identique ou proche de la sienne ne peut plus agir en contrefaçon », de même j'ai fait ce que vous m'aviez proposé afin qu'il n'y ait pas de confusion avec votre site en .com. alors ayez la gentillesse de me laisser mon nom de domaine .fr et enfin de pouvoir l'utiliser sans confusion avec le .com, je me propose de mettre sur la 1er page de mon .fr un avertissement message comme quoi, que ce site n'a aucun lien avec le .com et d'y insérer un lien vers le .com, ou comme je vous l'ai déjà proposé de vous le vendre. Cordialement »

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

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 Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cirquephenix.fr> est identique aux marques de la société TRAMP et notamment à la marque française « Cirque Phenix » déposée le 12 janvier 2000 sous le numéro 3 001 026.

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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <cirquephenix.fr> est identique aux marques antérieures « Cirque Phenix » détenues par le Requérant, la société TRAMP et notamment à la marque française « Cirque Phenix » déposée le 12 janvier 2000 sous le numéro 3 001 026.

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

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 que :

- Le nom de domaine <cirquephenix.fr> renvoie vers une page web qui indique « Bientôt le petit jeu en flash et gratuit sur le cirque » ;
- Les résultats des recherches dans la base INPI effectuées par le Requérant sur les termes « CIRQUE PHENIX » et sur le nom du Titulaire, montrent que le Titulaire ne détient pas de droit de propriété intellectuelle sur « CIRQUE PHENIX » ;

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <cirquephenix.fr> est identique aux marques antérieures « Cirque Phenix » détenues par le Requérant et notamment, à la marque française « Cirque Phenix » déposée le 12 janvier 2000 sous le numéro 3 001 026 et exploitée pour des services de divertissement et d'organisation de spectacle dans le domaine du cirque.
- La page d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cirquephenix.fr> en indiquant « Bientôt le petit jeu en flash et gratuit sur le cirque » propose des produits et services équivalents à ceux proposés par le Requérant ;
- Les échanges de courriers électroniques fournis par le Requérant montrent que le Titulaire propose le nom de domaine <cirquephenix.fr> à la vente. En outre, le Titulaire se propose de vendre le nom de domaine « à un tiers dans un Pays autre que l'union Européenne pour empêcher le Requérant de le récupérer par la suite », en cas de refus du Requérant d'acheter le nom de domaine au prix de 1000 euros.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cirquephenix.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société « TRAMP » en créant une 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 <cirquephenix.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a accordé la demande de transmission du nom de domaine <cirquephenix.fr> au profit du Requérent.

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 1^{er} octobre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

