



DÉCISION DE L'AFNIC

coccinelle.fr

Demande n° FR-2012-00242

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : FRANCAP Distribution S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : BZH 5 LIMITED

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : coccinelle.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 décembre 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 2 décembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 2 décembre 2013

Bureau d'enregistrement : BZH 5 LIMITED

I. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 8 novembre 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 Requéérant.
- 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 19 novembre 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 10 décembre 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 17 décembre 2012.

II. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

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

- Notice complète de la marque française « COCCINELLE » déposée le 26 novembre 1992 sous le numéro 92444152 par la société FRANCAP DISTRIBUTION ;
- Copie du BOPI 03/08 NL-VOL. II de la publication du renouvellement le 28 octobre 2002 de la marque française « COCCINELLE » déposée le 26 novembre 1992 sous le numéro 92444152 par la société FRANCAP DISTRIBUTION ;
- Notice complète de la marque française « COCCINELLE » déposée le 10 novembre 1992 sous le numéro 92441909 par la société FRANCAP DISTRIBUTION ;
- Copie du BOPI 03/04 NL-VOL. II de la publication du renouvellement le 15 octobre 2002 de la marque française « COCCINELLE » déposée le 10 novembre 1992 sous le numéro 92441909 par la société FRANCAP DISTRIBUTION ;
- Notice complète de la marque française « COCCINELLE » déposée le 14 août 1985 sous le numéro 1384105 par la société FRANCAP DISTRIBUTION ;
- Copie du BOPI 06/18 NL-VOL. II de la publication du renouvellement le 20 juillet 2005 de la marque française « COCCINELLE » déposée le 14 août 1985 sous le numéro 1384105 par la société FRANCAP DISTRIBUTION ;
- Copie du BOPI 10/08 NL-VOL. II de la publication de renonciation partielle, inscription n° 514 438 du 25 janvier 2010 sur la marque française « COCCINELLE » déposée le 14 août 1985 sous le numéro 1384105 par la société FRANCAP DISTRIBUTION ;
- Pages d'écran extraites des sites web <http://www.franicap.com> et <http://coccimarket.fr> ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <coccinelle.fr> ;
- Page d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <coccinelle.fr> ;
- Informations issues de la base societe.com relatives à la société BZH 5 LIMITED ayant pour nom commercial « BZH 5 LIMITED » immatriculée le 13 avril 2000 sous le numéro 430 250 779 au R.C.S. de Saint-Brieuc ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <vente-sites.com> ;

- Copie de la page des mentions légales du site <http://www.electionpresidentielle.fr> ;
- Copie d'un article sur le second marché en .fr daté d'octobre 2011 sur le site web <http://www.prodomaines.com> ;
- Captures d'écran du site web sis à l'URL <renom.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique:

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Faits et intérêt à agir de la société FRANCAP Distribution

La Requérente, la société FRANCAP Distribution S.A. est un groupement de PME régionales indépendantes spécialisées dans la distribution alimentaire de proximité.

FANCAP Distribution S.A. est titulaire de différentes marques COCCINELLE, parmi lesquelles les marques suivantes (dont les copies dont jointes en Annexe 1) :

- COCCINELLE No. 1 384 105, déposée le 14 août 1985,
- COCCINELLE No. 92 441 909, déposée le 10 novembre 1992,
- COCCINELLE (semi-figurative) No. 92 444 152, déposée le 26 novembre 1992

Ces marques sont utilisées de façon constate par la société FRANCAP Distribution en tant qu'enseignes de magasins de proximité couvrant l'ensemble du territoire, pas moins de 125 magasins sont effet disséminés en France conférant ainsi à la marque COCCINELLE une visibilité nationale. (Voir en ce sens l'Annexe 2)

Dans le cadre de la surveillance de ses marques et de son expansion toujours constante, la Requérente a constaté l'occupation du nom de domaine coccinelle.fr par la société BZH 5 Limited depuis le 2 décembre 2010, celui-ci étant inactif à ce jour et pointe vers une page indiquant 'adresse introuvable - Firefox ne peut trouver le serveur à l'adresse www.coccinelle.fr.' ou 'Internet Explorer ne peut pas afficher cette page web'.

(Voir en ce sens l'Annexe 3 montrant l'extrait WHOIS coccinelle.fr, ainsi que des impressions écran des pages d'erreur vers lesquelles pointe le nom de domaine coccinelle.fr) Par conséquent, et en raison de l'atteinte que la réservation de ce nom de domaine porte aux droits de la Requérente sur ses nombreuses marques COCCINELLE, cette dernière a décidé d'intenter la présente procédure.

L'intérêt à agir de la société FRANCAP Distribution découle donc purement et simplement de son intérêt légitime à pouvoir exploiter, dans le cadre de son activité habituelle, un nom de domaine correspondant exactement aux marques enregistrées, et parfaitement distinctives au regard de son activité, dont elle est titulaire.

II. Atteinte aux dispositions de l'Article L. 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques

Il est prévu, aux termes de cet Article, que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...] 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 ; »

Sur l'atteinte aux droits antérieurs de la société FRANCAP sur la dénomination COCCINELLE:

En l'espèce, la Requérent invoque à l'appui de sa requête les droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire, à savoir les marques françaises enregistrées mentionnées ci-dessus et jointes en Annexe 1.

Il est indiscutable que le nom de domaine litigieux, coccinelle.fr, reprend de façon strictement identique les marques COCCINELLE dont est titulaire la société FRANCAP.

Ce nom de domaine porte donc atteinte aux droits antérieurs de la Requérente sur cette dénomination COCCINELLE, en vertu de l'Article L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété

Intellectuelle :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

De plus, la réservation de ce nom de domaine par la société BZH 5 Limited est de nature à porter atteinte à l'exploitation paisible de ses marques COCCINELLE par la société FRANCAP dans la mesure où les internautes/consommateurs désirant se renseigner sur le réseau national de magasins COCCINELLE sont susceptibles de taper dans leur barre d'adresse le nom de domaine www.coccinelle.fr, qui les dirigera alors vers une page inactive, et pouvant ainsi les dissuader de se rendre dans un magasin COCCINELLE.

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

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine coccinelle.fr découle du fait que celui-ci ne présente au demeurant aucun intérêt légitime à exploiter ce nom de domaine, et que de plus ce dernier ne pointe depuis sa réservation vers aucun site actif, comme en attestent les impressions écran produites en Annexe 3.

Par ailleurs, il apparaît que le titulaire de ce nom de domaine litigieux, la société BZH 5 Limited, société étrangère immatriculée au RCS de Saint-Brieuc, possède de nombreux autres noms de domaine descriptifs tels que, par exemple, ventes-sites.com, hand.fr, ou encore electionpresidentielle.fr, dont elle fait un véritable commerce, comme en atteste les documents produits en Annexe 4.

La Requérante ne voit pas de quel intérêt légitime la société BZH 5 Limited pourrait arguer pour justifier de la réservation du nom de domaine coccinelle.fr, celui-ci n'étant toujours pas actif, près d'un an après sa réservation.

En effet, la réservation d'un tel nom de domaine, plutôt singulier et original, suggérerait que son réservataire en fasse un usage immédiat. La société FRANCAP estime que le choix de ce nom de domaine ne peut être le fruit d'un pur hasard, en raison notamment de la popularité des magasins COCCINELLE en France, en raison du nombre de magasins portant cette enseigne et disséminés à travers le territoire national depuis plusieurs décennies (la marque enregistrée COCCINELLE No. 1 384 105 dont est titulaire FRANCAP remonte en effet à 1985, voir dans le même sens les Annexes 1 et 2).

Il résulte de ces constatations que le titulaire du nom de domaine coccinelle.fr l'a vraisemblablement enregistré de mauvaise foi dans le but de porter atteinte à l'exploitation normale et paisible de son activité commerciale sur internet par la Requérante.

La Requérante sollicite donc respectueusement du Collège qu'il ordonne la transmission à son profit du nom de domaine litigieux coccinelle.fr, eu égard à l'intérêt légitime dont elle a fait la preuve d'exploiter librement ce nom de domaine, identique à ses marques. »

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 10 décembre 2012.

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

- Copie de courriels échangés entre le Cabinet Germain et Maureau et le Titulaire en date du 25 août 2011 ayant pour objet l'achat du nom de domaine <coccinelle.fr> ;
- Copie de courriels échangés entre le Cabinet Germain et Maureau et le Titulaire en date du 18 juin 2012 sollicitant le prix de vente pour l'achat du nom de domaine <coccinelle.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique:

[Citation complète de l'argumentation]

« «1. Légalité de l'enregistrement du nom "coccinelle.fr"»

La réservation du nom coccinelle.fr par la société BZH 5 Ltd est licite : l'attribution et la gestion des noms de domaine en ".fr" sont régies par le code des postes et des communications électroniques. L'article L. 45-1 de ce code prévoit que "le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande".

C'est ainsi que la société BZH 5 Ltd a enregistré le nom de domaine "coccinelle.fr" le 2 décembre 2010.

Coccinelle est un terme à caractère générique, terme commun du langage courant figurant dans tout dictionnaire de base. L'enregistrement d'un nom de domaine générique en ".fr", ou son exploitation, est une activité légale. (C. Manara, Le droit des noms de domaine, LexisNexis, 2012, n°376 et s.).

Notre société est éditrice de sites Internet, et nous avons choisi de développer nos sites avec des noms de domaines génériques, comme par exemple : abri-piscine.fr, sautenparachute.fr, changement-climatique.fr, eolienne.fr, intelligenceartificielle.fr, bois.fr, chien.fr, voile.fr, energierenouvelable.fr, e tc. Nous avons donc un intérêt légitime lorsque nous enregistrons des noms de domaine génériques.

2. Le cabinet est conscient du caractère générique de coccinelle.fr, et l'a démontré :

a. en mentionnant dans son argumentaire que BZH 5 "possède de nombreux autres noms de domaine descriptifs...". La requérante reconnaît elle-même dans cette phrase que coccinelle.fr est un nom descriptif.

b. en tentant de racheter le nom de domaine par 2 fois. Si la requérante n'y fait pas référence, c'est qu'elle doit savoir que ces demandes ne sont pas du tout compatibles avec la plainte.

3. Nous ne connaissons pas le plaignant lorsque nous avons enregistré ce nom de domaine en le considérant dans son sens usuel générique. Nous avons enregistré coccinelle.fr de bonne foi et nous faisons toujours attention à respecter la charte de nommage de l'Afnic.

4. BZH 5 Ltd ne porte pas atteinte au plaignant ni à son image sur le site, pour la simple raison qu'aucun contenu n'est encore édité sur le site.

5. Contrairement à ce que pense la requérante, aucun texte n'impose un délai pour développer et mettre en ligne un site lié à un nom de domaine.

6. L'exploitation "d'autres noms de domaine descriptifs", comme la présente la requérante dans ses annexes, ne fait que démontrer notre légitimité dans notre activité d'édition de sites Internet et d'enregistrement de noms de domaine descriptifs.

7. Acheter des noms de domaines descriptifs sur une plateforme telle que Sedo comme l'indique la requérante dans une annexe n'est nullement répréhensible.

En résumé, le cabinet savait pertinemment que coccinelle était un terme descriptif et générique, que notre intérêt à l'enregistrer était donc légitime, que nous avons un projet lié à ce nom qui n'a aucun lien avec leur activité et que nous avons refusé par 2 fois de le leur vendre, confirmant ainsi notre volonté de l'exploiter et notre bonne foi. La requérante a cependant ouvert une procédure Syreli.

Etant donnés ces éléments, nous souhaitons que le Collège rejette la demande de la requérante et reconnaisse notre droit à conserver "coccinelle.fr". »

III. 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 <coccinelle.fr> est identique aux marques du Requéran et notamment à la marque :
 - o française « COCCINELLE » déposée le 10 novembre 1992 sous le numéro 92441909;
 - o française « COCCINELLE » déposée le 26 novembre 1992 sous le numéro 92444152.

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 Requérant

Le Collège a constaté que le dossier déposé par le Requérant permet de constater que le nom de domaine <coccinelle.fr> est identique à la marque antérieure française «COCCINELLE » n° 92441909 déposée le 10 novembre 1992 par le Requérant.

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

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 terme « coccinelle » est un terme générique ;
- Le Titulaire a exprimé son refus de vendre le nom de domaine à plusieurs reprises ;
- Il n'y a pas d'usage particulier du nom de domaine. ;

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine < coccinelle.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société FRANCAP Distribution, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas 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 < coccinelle.fr > respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

IV. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine < coccinelle.fr > au profit du Requérant.

V. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) 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) (vii) 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 17 décembre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Marine CHANTREAU

Rapporteur :

Marie BERTHELOT

