



DÉCISION DE L'AFNIC

netsuite.fr

Demande EXPERT-2017-00170

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant est la société NetSuite Inc, de San Mateo, Californie, Etats-Unis d'Amérique et Oracle France S.A.S, de Paris, France, représentées par le cabinet SILKA Law AB, Suède.
Le Titulaire du nom de domaine est Monsieur M., France.

ii. Sur le nom de domaine

Le nom de domaine litigieux est <netsuite.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 août 2009.

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011.

La date d'expiration du nom de domaine est le 13 août 2018.

Le Bureau d'enregistrement est NAMEBAY.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage en Internet (ci-après l'Afnic) a été reçue le 8 novembre 2017 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 16 novembre 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Le 13 décembre 2017, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas (ci-après l'Expert) comme Expert dans le présent dossier. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 09 janvier 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <netsuite.fr> par le Titulaire est "susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité", et 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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Captures d'écran d'articles relatifs au rapprochement entre Netsuite et Oracle article sur le site web www.lesechos.fr de 2016, article sur le site www.infohightech.com non daté, article sur le site www.oracle.com du 28 juillet 2016 et extrait du site www.netsuite.com avec un copyright de 2017 et mentionnant des adresses de contact différentes de celle du Requéran (Annexe 1)
- Extraits Whois de noms de domaine enregistrés par la société Oracle Corporation domicilié aux Etats-Unis et notamment :
 - <netsuite.com> enregistré le 14 mai 1995 ;
 - <netsuite.be> enregistré le 09 février 2004 ;
 - <netsuite.co> dont la date de création est inconnue ;
 - <netsuite.org> enregistré le 17 janvier 2003.

Extraits Whois de noms de domaine enregistrés par la société Netsuite Inc. et notamment : <netsuite.com.es> et <netsuite.es> dont les informations sont communiquées en langue espagnole (Annexe 2)





- Captures d'écran des pages Facebook, Youtube, Twitter et LinkedIn associant les noms « Netsuite » et « Oracle » (Annexe 3)
- Extrait Whois du nom de domaine litigieux <netsuite.fr>, daté du 15 octobre 2017, enregistré le 13 août 2009 sous diffusions restreinte (Annexe 4)
- Notices complètes des marques de l'Union européenne « NETSUITE » enregistrées par la société NetSuite Inc. ; (Annexe 5)
- Page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine litigieux <netsuite.fr> (Annexe 6)
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « netsuite » avec le moteur de recherche Google (Annexe 7)

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« 1. À propos des Requéran

NetSuite est le principal fournisseur mondial de logiciels de gestion d'entreprise basés sur le cloud. NetSuite aide les entreprises à gérer leurs processus métier principaux grâce à un système unique entièrement intégré qui couvre les domaines de l'ERP/la finance, du CRM, de l'e-commerce, de l'inventaire et bien plus encore. NetSuite est cotée à la bourse de New York (NYSE : N) depuis 2007. Voir Annexe 1. Le Requéran détient aussi d'autres noms de domaines incluant la marque commerciale NETSUITE tels <netsuite.com>, <netsuite.be>, <netsuite.co>, <netsuite.com.es>, <netsuite.org>, <netsuite.es>, etc. Voir Annexe 2. Oracle Corporation qui est la société mère d'Oracle France S.A.S a récemment fait l'acquisition de NetSuite, ce qui implique que les noms de domaines afférents ont déjà été transférés à Oracle France S.A.S (Le deuxième Requéran).

NetSuite est également présent sur différents médias sociaux, voir Annexe 3

	https://web.facebook.com/NetSuite?_rdc=1&_rdr
	https://www.youtube.com/user/netsuite
	https://twitter.com/NetSuite
	https://www.linkedin.com/company/6137?trk=tyah

2. Le Défendeur

Diffusion restreinte, données non publiques.

Vers Annexe 4 de la base Whois des noms de domaine.

3. Intérêt à agir

Le premier Requérant est le propriétaire de plusieurs marques déposées européennes (EUTM) dans la chaîne « NetSuite ». On peut se référer par exemple à l'enregistrement de marque sous le numéro 003137627 effectué le 26 mai 2004, voir Annexe 5. Cet enregistrement de marque fait force de loi en France. Le deuxième Requérant répond aux conditions détenir un nom de domaine .fr puisque la société est située en France (voir Article 5.1 - Éligibilité du titulaire d'un nom de domaine).

4. Motif de la demande

4.1 Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux :

- est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution française ou par la loi; ou*
- est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le détenteur du nom de domaine justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; ou*
- est identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou du service public national ou local, sauf si le détenteur du nom de domaine justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.*

Le nom de domaine contesté <netsuite.fr> est quasiment-identique aux droits antérieurs du premier Requérant. La contrefaçon par reproduction est donc caractérisée. Le nom de domaine qui a été enregistré le 12 août 2009 comprend le suffixe correspondant à un code de pays (« ccTLD ») « .fr » qui n'est généralement pas pris en compte dans l'estimation de la similarité portant à confusion selon le Droit. Le suffixe « .fr » ne saurait être pris en compte car il n'est en aucun cas descriptif, et n'est en réalité qu'un instrument d'enregistrement sur l'Internet. Un suffixe ccTLD n'a en général pas la capacité de déterminer qu'un nom de domaine est une marque déposée. On peut donc affirmer que le nom de domaine correspond à la marque du premier Requérant. La situation est

comparable à la décision de l'AFNIC n°fr-2016-01283 dont le jury a déterminé que le nom de domaine <privalia.fr> prêtait à confusion avec la marque déposée PRIVALIA. Dans le cas présent, les circonstances sont identiques.

De même, en regard de la décision Parl Expert 2017-0010 où il a été décidé :

« En l'espèce, l'Expert a constaté que le nom de domaine <thqnordic.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant visées au paragraphe (IV ii « intérêt à agir ») ci-dessus car son radical reproduit servilement la marque sans ajout ni modification.

De plus, le nom de domaine objet de la procédure reproduit servilement la dénomination sociale du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <thqnordic.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité du Requérant. »

Dans le cas présent, les circonstances sont identiques.

4.2 La mauvaise foi du Défendeur (Article R.20-44-43)

Le Défendeur a largement eu le temps de créer un site web, mais ne l'a pas fait. Un domaine nom de domaine parqué n'est pas synonyme de mauvaise foi. Toutes les circonstances doivent être prises en considération et dans le cas présent, le nom de domaine reproduit la marque commerciale dans son intégralité, et le nom de domaine a été enregistré subséquemment au dépôt de la marque commerciale. Le Défendeur n'est en aucun cas connu sous le nom de NETSUITE.

Le Défendeur, au moment d'enregistrer le nom de domaine, avait forcément connaissance de la marque commerciale. La marque avait été enregistrée cinq années avant l'enregistrement du nom de domaine. Depuis cet enregistrement, le Défendeur a pointé ce nom de domaine vers un site web parqué avec Namebay, voir **Annexe 6**.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de renommée, ou une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. La probabilité pour que le Défendeur, domicilié dans l'Union européenne, ait pu ignorer l'existence du requérant et des marques NETSUITE au moment où il a enregistré le nom litigieux est ainsi extrêmement faible. Par ailleurs, le fait que le nom ne soit pas exploité et fasse l'objet d'une détention passive alors qu'a priori aucun commencement d'utilisation du nom en lien avec une offre de produits ou de services de bonne foi n'a été effectué, démontre que le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine en vue de l'exploiter effectivement. Or dans des cas similaires, il a déjà été reconnu que ces éléments suffisaient à établir la mauvaise foi du Défendeur. En outre, la détention du nom de domaine par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. Des circonstances similaires étaient présentes dans la décision Park Expert DFR 2017-00130, dans laquelle le Groupe spécial a jugé que : L'Expert a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 et l'article R.20-44-46 du CPCE.

Le vocable NETSUITE est unique et n'existe dans aucune langue connue, il s'agit d'un nom inventé par le Requérant. Le vocable n'existe pas en tant que marque commerciale déposée, si ce n'est celle déposée par le Requérant, ce qui se vérifie dans un extrait de la base de données des marques européennes (EUIPO). En effectuant une recherche, on constate que les marques NETSUITE appartiennent au première Requérant.

Le Défendeur ne détient aucun droit ni aucun intérêt légitime dans ce nom de domaine, et n'a pas été, de quelque manière que ce soit, autorisé à utiliser la marque commerciale NETSUITE, et n'était en aucun cas connu sous le terme de NETSUITE, qui n'a aucune signification autre qu'en relation avec le Requérant. Le fait que la date d'enregistrement du nom de domaine soit postérieure à la date du dépôt de la marque commerciale du En effectuant une recherche, on constate que les marques NETSUITE appartiennent au première Requérant.

Bien au contraire, il est impensable que le Défendeur ait enregistré et utilisé le nom de domaine sans avoir des intentions de bénéficier d'avantages illicites, aux dépens du Requérant. Il est évident que le Défendeur a obtenu ou réclaté le nom de domaine dans le but essentiel de profiter de la réputation du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs.

*Une recherche rapide sur Internet (sur le mot NETSUITE) aurait alerté le Défendeur des droits détenus par les Requérants (voir **Annexe 7**). Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur chevronné d'Internet (ce que semble être le Défendeur), avant d'effectuer tout dépôt de nom de domaine. Il s'agit là d'une forte présomption que le Défendeur a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement dudit nom de domaine.*

4.3 Le manque de tout intérêt légitime de la part du Défendeur (Article R.20-44-43 du CPCE)

De surcroît, le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni d'aucun intérêt légitime en regard de ce nom de domaine. En particulier, les Requérants n'ont jamais donné d'autorisation ni de licence d'exploitation de la marque déposée NETSUITE au Défendeur. De plus, le Défendeur n'a jamais utilisé et n'a manifestement pas l'intention d'utiliser de nom de domaine dans une offre de biens ou de services, ou toute autre utilisation bona fide. En outre, à la connaissance des Requérants, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine – ou d'un nom correspondant à celui-ci – en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le site pointe sur la page par défaut du bureau d'enregistrement Namebay. Le fait que le Défendeur ait eu recours à un service privé en créant ce nom de domaine peut être, dans certaines circonstances, considéré comme légitime. Mais dans le cas présent, le fait que le Défendeur ait cherché à cacher son identité – dans le but manifeste de brouiller les pistes pour empêcher le Défendeur de faire valoir ses droits – est une indication supplémentaire que cet intérêt envers ledit nom de domaine était illégitime. Le but était plutôt, vu le choix du nom de domaine (qui incorpore servilement la marque commerciale du Requérant), que le Défendeur interpose un écran destiné à freiner les Requérants dans ses démarches pour faire valoir ses droits sur la marque déposée. Tous ces éléments réunis démontrent que le Défendeur n'avait aucun droit ni aucun intérêt en ce nom de domaine. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine au profit de la société Oracle France S.A.S.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

L'Expert a donc considéré que le Requérant, la société NetSuite Inc., avait un intérêt à agir, en sa qualité de titulaire des marques de l'Union européenne NETSUITE No. 003137627 déposée le 17 avril 2003 et enregistrée le 26 mai 2004 en classe 42. Cette marque est antérieure au nom de domaine mis en cause, créé le 13 août 2009.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Requérant n'est pas éligible à la charte de nommage.

Il affirme que la plainte est déposée au nom de deux Requérants et que « *le deuxième Requérant répond aux conditions pour détenir un nom de domaine .fr puisque la société est située en France* », en se référant à l'article 5.1 de la Charte de nommage.

Il lui appartient de justifier de son lien avec l'entité tierce au profit de laquelle il demande la transmission du nom de domaine litigieux.

L'annexe 1 est constituée d'articles généraux et d'extraits de sites sur le rapprochement entre Netsuite et Oracle en 2016, sans identifier les entités juridiques concernées. La société Oracle Corporation située aux Etats-Unis est identifiée en annexe 2 comme titulaire de droits sur des noms de domaine composés de « Netsuite » sous différentes extensions. Elle n'intervient pas à la présente procédure.

Selon le document en ligne sur le site www.afnic.fr « Tendances PARL », le Requérant non éligible peut demander « *la transmission du nom de domaine à l'une de ses filiales directes qui se situe sur l'un des territoires membres de l'Union Européenne à condition que cette dernière justifie d'un lien juridique avec le Requérant* ».

Aucune des pièces communiquées ne prouve le lien exigé, ni même d'ailleurs seulement l'existence de la société Oracle France S.A.S, identifiée comme étant domiciliée à Colombes, Paris. Il n'appartient ni à l'Expert désigné, ni à l'AFNIC de procéder à des recherches complémentaires pour faire de quelconques vérifications.

Dans ces conditions, ni le Requérant, ni la société Oracle France S.A.S ne peuvent bénéficier de la transmission du nom de domaine <netsuite.fr>.

Pour cette raison, il ne sera pas procédé à l'analyse des autres critères prévus par l'article L.45-2.2° du CPCE.

IV. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <netsuite.fr>.

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) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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.

À Montigny le Bretonneux, le 09 janvier 2018.

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

