

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

zendure.fr

Demande n° EXPERT-2024-01113



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Zendure USA Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : C. G. SARL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : zendure.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 octobre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 4 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 avril 2024 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre et l'Afnic ont validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est enregistré.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 3 mai 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 23⁴ mai 2024.

Le 30 mai 2024, le Centre a nommé Fabrice Bircker (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et 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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- **Annexe 1** Données Whois du nom de domaine litigieux <zendure.fr> ;
- **Annexe 2** Pouvoir de représentation ;
- **Annexe 3** Informations sur le Requérant figurant auprès de registres des sociétés ;
- **Annexe 4** Captures d'écran de sites Internet destinées à attester de la vente de produits Zendure sur les plateformes de commerce électronique opérant en France ;
- **Annexe 5** Prix et récompenses internationaux décernés au Requérant ;
- **Annexe 6** Captures d'écran du site Internet YouTube listant des vidéos sur le Requérant ;
- **Annexe 7** Marques contenant le terme ZENDURE du Requérant ;
- **Annexe 8** Documents destinés à établir les droits du Requérant sur le nom de domaine <zendure.com> ;
- **Annexe 9** Captures d'écran du site Internet <amazon.fr> montrant des avis d'acheteurs des produits du Requérant ;
- **Annexe 10** Reportages consacrés à des produits ZENDURE publiés sur des sites Internet francophones ;
- **Annexe 11** Articles publiés sur des sites Internet francophones à l'occasion du lancement de la prévente des produits du Requérant sur la plate-forme Kickstarter ;
- **Annexe 12** Documents présentés par le Requérant comme un « Reportage médiatique sur l'apparition d'un produit Requérant sur la plateforme ChannelHub » ;
- **Annexe 13** Documents destinés à établir la présence de la marque ZENDURE au salon IFA 2022 (à Berlin) ;
- **Annexe 14** Résultats de requêtes conduites sur Google.com sur les termes « zendure » et « zendure fr » ;
- La traduction de l'Annexe 5 en français ;
- La traduction de l'Annexe 7 en français ;
- La traduction de l'Annexe 13 en français ;
- Plainte amendée (suppression du nom de domaine demandée) ;
- Annexe 2 POA + chaine des pouvoirs (mise à jour) ;
- POA-Supprimer le nom de domaine (mise à jour)

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Zendure soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <zendure.fr> (« nom de domaine litigieux ») par l'actuel titulaire (« 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 Electroniques).

Intérêt à agir

Le requérant dans cette affaire, Zendure USA Inc. est une société américaine fondée en 2013 qui fabrique des dispositifs de charge portables, y compris des batteries externes, des chargeurs et des câbles de données, afin de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de charge d'appareils lorsqu'ils travaillent à l'extérieur de la maison, lors d'activités de plein air et pendant leurs voyages (Annexe 3 Registres de Commerce du Requêteur, dénommés ci-après collectivement ZENDURE ou Requêteur).

La Marque Zendure a un siège d'opérations à Guangzhou et un siège de recherche & développement à Shenzhen. Elle dispose aussi des bureaux de marketing, de vente et de service après-vente aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne et à Hong Kong, Chine. Le Requêteur est installé dans les grands canaux de distribution hors ligne aux Etats-Unis, en Europe et au Japon et dispose de concessionnaires dans plus de trente pays dans le monde; en même temps, ZENDURE vend ses produits directement aux consommateurs via des plates-formes de commerce électronique connues, telles qu'AliExpress, Ebay et Amazon (Annexe 4 Captures d'écran attestant la vente de produits Zendure sur les plates-formes de commerce électronique transfrontalières).

Afin de rapidement accéder au marché international, ZENDURE a activement participé à diverses expositions et activités à travers le monde, par exemple CES, IFA, Amazon Prime Day. Les produits ZENDURE ont été plusieurs fois couronnés des prix allemands Red Dot et iF, et du prix japonais G-Mark (Annexe 5 Une partie des prix internationaux remportés par Zendure). ZENDURE est bien connue dans de nombreux pays européens et américains, et compte d'innombrables utilisateurs fidèles à travers le monde. Sur la plate-forme Youtube seule, le nombre de lectures des vidéos liées à ZENDURE dépasse un million. Et parmi ces vidéos, beaucoup ont été mises en ligne bien avant la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 6 Captures d'écran de vidéos liées à Zendure téléchargées à YOUTUBE). Le site internet accessible à l'adresse <https://zendure.com/pages/about-us> peut être consulté pour plus de détails sur le Requêteur.

Le nom de domaine litigieux < zendure.fr > a été enregistré le 4 octobre 2022 (voir l'Annexe 1). Le Requêteur juge qu'il jouit du droit antérieur sur ce nom de domaine litigieux. Le nom de la société américaine associée au Requêteur est Zendure USA Inc., laquelle est titulaire des droits sur la marque ZENDURE déposée en Europe sous le numéro 014863261. Le Requêteur détient les droits sur la marque ZENDURE dans une dizaine de pays à travers le monde. Pour un extrait inexhaustif des attestations d'enregistrement, voir l'Annexe 7 Droits de marque du plaignant dans l'UE. Particulièrement, le Requêteur est propriétaire de la marque suivante, laquelle a été enregistrée avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux :

Marque ZENDURE, déposée le 6 juin 2016 en Europe sous le numéro 014863261, dont les produits et services liés sont classés dans les catégories internationales 09, 14 et 28.

En plus, le Requêteur est titulaire du nom de domaine < zendure.com > enregistré le 20 mai 2013 (Annexe 8 Données Whois du nom de domaine < zendure.com > détenu par le Requêteur, Tom Haflinger est l'un des fondateurs de la marque ZENDURE), et lié au site commercial (boutique en ligne) du Requêteur.

En résumé, le Requêteur estime que le nom de domaine litigieux contient Zendure, qui est le nom de la société du requérant, ainsi que ZENDURE, qui est la marque détenue par le

Requérant. Le Requérant jouit du droit antérieur sur le nom de domaine litigieux et a le droit de déposer une plainte vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

D'après le Requérant, il a commencé à exploiter la marque ZENDURE bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En réalité, à en juger par les commentaires sur les produits ZENDURE sur Amazon France, la plupart des consommateurs ont fait leurs achats bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 9 Anciens commentaires sur les produits ZENDURE sur Amazon France). Le 7 septembre 2022, Charles Tech, site d'évaluation français, a publié un rapport d'évaluation du produit SuperBase V proposé par ZENDURE; deux jours plus tard, un site français spécialisé en produits photovoltaïques a fait un reportage sur le produit SuperBase V 6400 proposé par ZENDURE (Annexe 10 Reportage d'évaluation de produits ZENDURE par des sites français); le 29 septembre 2022, ZENDURE a démarré, sur la plate-forme de financement participatif Kickstarter, la prévente mondiale d'un nouveau produit nommé SuperBase V, soit un système de stockage d'énergie à batterie semi-solide à usage domestique, lequel a obtenu un financement participatif de 5,39 millions de dollars américains dès son lancement. Il a été rapporté que ce financement participatif avait établi le record de la plus grande valeur moyenne des transactions dans l'histoire de Kickstarter (Annexe 11 Couverture médiatique sur le lancement de la prévente de produit ZENDURE sur la plate-forme Kickstarter); le 19 mai 2022, Zendure SuperBase Pro 2000 a été dévoilé sur la plate-forme connue ChannelHub, laquelle agit comme une plaque tournante reliant le secteur européen de l'électronique grand public et fait des efforts inlassables depuis 20 ans pour promouvoir la croissance du marché européen de produits électroniques grand public (Annexe 12 Repportage médiatique sur l'apparition du produit Zendure SuperBase Pro 2000 sur la plate-forme ChannelHub). Le 2 septembre 2022, ZENDURE a participé au salon IFA tenue à Berlin et a lancé le système d'énergie portatif semi-solide à usage domestique (Annexe 13 Photos et contrat d'exposition attestant la participation de ZENDURE au salon IFA 2022). En conséquence, le Requérant estime qu'il a commencé à exploiter la marque ZENDURE et le nom de domaine mentionné dans l'Annexe 8 bien avant la date où le Titulaire a demandé l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le Requérant estime que la comparaison entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant doit être concentrée uniquement sur la comparaison entre la partie secondaire du nom de domaine litigieux (soit la principale partie distinctive mentionnée ci-après) et la marque du Requérant. La signification du domaine de premier niveau national .fr n'affecte en rien la détermination de l'élément primaire de la présente Affaire et ne peut pas distinguer le nom de domaine litigieux du droit antérieur dont jouit le Requérant. Si l'on enlève le suffixe .fr du nom de domaine litigieux < zendure.fr >, il n'en restera que zendure, dont l'orthographe et la prononciation sont tout à fait identiques à celles de la marque ZENDURE détenue par le Requérant.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques ZENDURE du Requérant, ce dernier soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique ou imite les marques, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requérant et est donc susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article L45-2 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Comme mentionné ci-dessus, la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux est bien postérieure à la date d'enregistrement de la marque ZENDURE déposée en Europe sous le numéro 014863261 et à la date où le Requérant a commencé à exploiter la marque ZENDURE en Europe.

La recherche du nom du Titulaire C. G. SARL dans la banque de données des marques européennes ainsi que dans la banque de données des marques françaises n' a pas donné aucune marque relative à ZENDURE et enregistrée sous le nom du Titulaire. Selon les informations fournies par le Requérant, le Titulaire n'est ni concessionnaire ni partenaire du Requérant, et le Requérant n'a jamais autorisé, directement ou indirectement, le Titulaire à utiliser la marque ZENDURE et le nom de domaine correspondant. Le Titulaire étant nommé C. G. SARL, il est évidemment impossible que le Titulaire jouit de tout droit de dénomination relatif à ZENDURE.

D'ailleurs, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux n'a pas été utilisé depuis son enregistrement. Ce fait d'enregistrer un nom de domaine sans l'utiliser ne peut en aucun cas être considéré comme lié à la fourniture de bonne foi de produits ou services.

Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, la marque ZENDURE du Requérant jouissait déjà d'une certaine renommée dans l'Union Européenne, et exerçait depuis plusieurs années des activités commerciales dans l'Union Européenne, y compris la France (voir les Annexes 9, 10, 11, 12 et 13). En même temps, le nombre de lectures des vidéos publiées par ZENDURE sur YOUTUBE (à l'exclusion des vidéos mises en ligne par les tierces parties d'évaluation) dépasse déjà un million, et certaines de ces vidéos ont été mises en lignes avant la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux (voir l'Annexe 6). Sur la base de ce qui précède et de l'utilisation intensive de la marque par le Requérant dans le monde, le Requérant estime que le fait que le Titulaire est domicilié en France n'affecte en rien son accès à la marque ZENDURE par l'intermédiaire des activités commerciales en ligne et hors ligne menées par le Requérant, et qu'il est très probable que le Titulaire était au courant du fait que le Requérant jouissait des droits sur le mot ZENDURE lorsqu'il demandait l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Selon le Requérant, en raison de son utilisation intensive, la marque ZENDURE a obtenu une notoriété relativement élevée, alors que la marque ZENDURE elle-même ne correspond à aucun mot courant que ce soit en Français ou en Anglais ou en d'autres langues. L'identité ou la similitude prêtant à confusion du nom de domaine litigieux au mot sur lequel le Requérant a des droits exclut la possibilité qu'un tiers a accidentellement choisi comme nom de domaine un nom identique ou similaire au mot sur lequel le Requérant a des droits au point de prêter à confusion. C'est aussi pour cette raison que le Requérant est finalement sûr que, lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire était au courant de l'existence du droit antérieur dont le Requérant jouissait sur la marque en question.

Une simple recherche de ZENDURE ou ZENDURE FR sur Internet permet de montrer que le site officiel du Requérant apparaît en tête des résultats de recherche, y compris les sites exclusive <https://zendure.com/> et <https://fr.zendure.com/> (Annexe 14 Résultats de recherche sur GOOGLE). Évidemment, une relation de correspondance unique existe entre ZENDURE et le Requérant. Ainsi, il peut être davantage confirmé qu'il est impossible que le Titulaire n'était

pas au cours de l'existence du droit antérieur dont jouissait le Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Concernant le fait que le nom de domaine litigieux n'a pas été mis en exploitation depuis son enregistrement, le Requérant estime que cette non exploitation constitue aussi un mauvais foi. Généralement, un nom de domaine est enregistré pour être mis en exploitation, y compris l'exploitation normale ou la cession raisonnable par le titulaire lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci. Vu que le nom de domaine litigieux n'a pas été mis en exploitation normale depuis son enregistrement, le Requérant estime que l'« exploitation de mauvais foi » peut être soit active soit passive. L'exploitation active de mauvaise foi fait généralement référence à l'utilisation active du nom de domaine enregistré par le titulaire ou le cessionnaire dans les activités commerciales ou de promotion culturelle, alors que le fait d'« enregistrer un nom de domaine sans l'exploiter » peut être considéré lui-même comme une « exploitation passive », dont l'effet direct est d'empêcher le Requérant de demander l'enregistrement d'un nom de domaine identique constitué des mêmes lettres. En conséquence, le Requérant a conclu que : le Titulaire n'a pas fait preuve de bonne foi de manière suffisante car il était conscient de l'existence des droits du Requérant sur la marque ZENDURE, mais il a de toute façon enregistré le nom de domaine litigieux, qu'il a détenu pendant longtemps sans l'exploiter.

Le Requérant pense que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux < zendure.fr > pour, d'une part, profiter de la réputation de la marque ZENDURE détenue par le Requérant et causer une confusion chez les consommateurs; et d'autre part, l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine litigieux < zendure.fr > a eu l'effet d'empêcher le Requérant d'enregistrer un nom de domaine identique constitué des mêmes lettres, de sorte qu'une partie des consommateurs essayant d'accéder au site officiel français du Requérant en saisissant <http://www.zendure.fr/> ont été orientés vers un site erroné, résultant ainsi dans la méfiance de la marque ZENDURE chez les consommateurs, laquelle portera des atteintes à la réputation de la marque ZENDURE.

Conditions cumulatives

L'article L45-2 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est (...) 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 ».

Ainsi les conditions d'intérêt légitime et de bonne foi du Titulaire sont cumulatives. Or, il apparaît de ce qui précède qu'aucune des conditions n'est remplie. Au demeurant, même dans le cas où le Collège estimait qu'une seule des conditions est remplie par le Titulaire, cela ne ferait pas obstacle à une décision en faveur du Requérant.

En résumé, le plaignant demande que le nom de domaine litigieux soit supprimé. »

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 23 mai 2024.

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

- **Annexe 1** Informations sur le Titulaire (extrait Kbis de la société Titulaire) ;

- **Annexe 2** Informations sur Lowtech (extrait Kbis de la société Lowtech) ;
- **Annexe 3** Les échanges (en anglais) par courriels électroniques avec la société Zendure Technology Co., Limited ;
- **Annexe 4** Document en anglais intitulé « Zendure distribution agreement » ;
- **Annexe 5** Document en anglais intitulé « zendure.fr website development service agreement » ;
- **Annexe 6** Facture (en anglais) du 20 décembre 2022 émise par Naturality et libellée à l'attention de la société Lowtech SAS) ;
- **Annexe 7** Facture (en anglais) du 20 décembre 2022 émise par Naturality et libellée à l'attention de la société Lowtech SAS) ;
- **Annexe 8** Facture (en anglais) du 26 octobre 2022 émise par le Requérant et libellée à l'attention de la société Low tech SAS) ;
- **Annexe 9** Facture (en anglais) du 12 décembre 2022 émise par le Requérant et libellée à l'attention de la société Low tech SAS) ;
- **Annexe 10** Facture (en anglais) du 14 novembre 2023 émise par le Requérant et libellée à l'attention de la société Low tech SAS) ;
- **Annexe 11** Echanges (en anglais) par courriels électroniques entre le Titulaire et la société Zendure DE GmbH.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine Zendure.fr a été déposé par la société C. G. SARL dont je suis le gérant (Annexe 1), et est actuellement exploité par la société LOWTECH SAS qu'elle détient majoritairement à travers son lien capitalistique (Annexe 2). Les coordonnées de l'exploitation du site internet par la société LOWTECH SAS est visible sur <https://zendure.fr/pages/terms-of-use>

Notre activité principale depuis l'immatriculation de C. G. SARL le 19/08/2020 est liée à de l'import-export avec une activité principale dans le chauffage, dont vous pourrez trouver le détail des produits sur notre site www.thermogroup.com

Afin de diversifier nos activités de manière complémentaire et suite à la visite sur le salon IFA Berlin 2022, j'ai établi une relation de partenariat avec la société Zendure à travers sa directrice des ventes pour l'Europe incluant la France ayant démarré le 28/09/2022 (Annexe 3), puis j'ai reçu de sa part un modèle de contrat de distribution (Annexe 4), destiné à me permettre d'être le premier importateur pour la France.

De fait, j'ai déposé le nom de domaine Zendure.fr puis signé un contrat le 20/12/2022 pour faire développer le site Zendure.fr (Annexe 5) avec une société partenaire dans leur développement, dont vous pourrez trouver le lien entre ces 2 sociétés dans leur portfolio sur <https://naturality.io/works/zendure-super-base-pro-design>

Le coût de développement lié à ce contrat pour la programmation du site internet Zendure.fr a été de 10300 € (annexe 6) et il a été mis en ligne sur l'adresse www.zendure.fr pour représenter la distribution nationale de la marque, avec une mise en avant au travers de publicités pour 3400 € (Annexe 7).

Aussi, plusieurs achats successifs de produits ont été effectués auprès de la société Zendure sur la période du 26/10/2022 au 14/11/2023, pour un montant total de 18305 € (Annexe 8, 9 et 10).

L'annexe 11 démontre une relation normale le 14/11/2023 entre la société LOWTECH SAS et la société Zendure dont vous trouverez la réponse de sa responsable des ventes pour l'Europe.

La traduction en français est la suivante :

« Cher C.,

Je suis désolé de voir le retard d'expédition du panneau domestique mais finalement ils ont été expédiés aujourd'hui depuis l'entrepôt allemand. Veuillez trouver le CI ci-joint ainsi que le suivi.

Nous serons présents au salon Enlit à Paris ce mois-ci du 28 au 30 novembre. Bienvenue pour nous rencontrer et voir les nouveaux produits ! »

Des retards d'environ un an ont été constatés dans la mise à disposition des produits liés au lancement de la prévente sur la plateforme Kickstarter, ce qui a retardé le déploiement en France.

Je n'ai pas été informé préalablement de l'intention de Zendure de récupérer ce nom de domaine que j'exploite depuis plusieurs mois. Compte tenu des éléments ci-dessus, il est totalement inéquitable que la société LOWTECH SAS ne puisse pas continuer l'exploitation de Zendure.fr afin de promouvoir la marque Zendure en France et exercer l'activité de distribution pour le compte de la société C. G. SARL. Son transfert mettrait en péril l'activité globale de la société LOWTECH SAS, alors qu'une rencontre avec Zendure est prévue lors de leur prochaine représentation sur un salon en Europe (IFA Berlin 2024) pour continuer le développement à grande échelle.

Si vous souhaitez des précisions concernant cette réponse, je reste disponible par téléphone au [...] ou par email sur [...]

C. G. – Président LOWTECH SAS »

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

L'Expert a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

a. Les éléments probatoires communiqués sous forme de liens hypertextes et les allégations non accompagnées de pièces justificatives

Conformément au Règlement PARL EXPERT en son article II. vi. b. « Analyse du dossier et décision de l'Expert », « [l']Expert se prononce sur la demande au vu des seules écritures et

pièces déposées par les deux Parties sans procéder à des recherches complémentaires, dans le respect du présent Règlement, et selon les dispositions prévues par le Code des postes et des communications électroniques ».

Or, l'Expert a relevé que :

- le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux ne serait pas exploité, et qu'une recherche conduite dans les bases de données des marques de l'Union européenne et française ne ferait apparaître aucune marque détenue par le Titulaire, sans communiquer d'éléments au soutien de ces assertions (voir en ce sens « Guide pratique d'accompagnement aux PARL », « Le guide des pièces justificatives (4) »),
- le Titulaire invite l'Expert à consulter les pages de plusieurs sites Internet en communiquant exclusivement des liens hypertextes.

Compte tenu de l'absence de pouvoirs d'investigation de l'Expert, il ne pourra pas être tenu compte de ces éléments non établis par des pièces figurant dans le dossier.

b. Les pièces communiquées en anglais

L'article (I)iv) du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française. Si les pièces produites ne sont pas rédigées en langue française, la partie concernée en produit une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté. L'Expert se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues que la langue de la procédure si la traduction demandée n'est pas fournie, est incomplète ou invalide ».

L'Expert a constaté que le Titulaire communique plusieurs pièces dans une langue autre que le français, sans qu'elles soient accompagnées d'une traduction.

Parallèlement, l'Expert a également relevé que ces pièces sont rédigées en anglais. Cette langue est comprise par le Centre, l'Afnic, l'Expert ainsi que par les Parties (puisque ces pièces sont produites par le Titulaire, que le Requérant est une société américaine et que certaines d'elles émanent du Requérant ou consistent en des échanges entre le Titulaire et des sociétés vraisemblablement liées au Requérant).

De plus, la majorité des documents :

- sont rédigés en tout ou partie dans un anglais très compréhensible (de nombreux termes étant utilisés en français dans une forme très proche, ou consistant en du vocabulaire anglais de base),
- et/ou consistent en des documents dont l'on comprend aisément la nature notamment en raison de leur structure (tel est notamment le cas des factures).

Aussi et au cas particulier de la présente espèce, l'Expert a décidé de prendre en compte sans réserve les documents suivants de la réponse du Titulaire : Annexes 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

En revanche, les Annexes 4 (contrat de distribution) et 5 (contrat de développement du site Internet zendure.fr) se caractérisent par un contenu par nature technique.

En conséquence, l'Expert estime qu'il ne peut, sans dénaturer l'article (I)iv) du Règlement PARL EXPERT, les prendre en considération qu'uniquement dans leur structure générale, c'est-à-dire en ce qu'elles consistent en des contrats dont l'objet est compréhensible et dont les parties sont identifiables. Corrélativement, l'Expert ne tiendra pas compte du détail de ces documents, à savoir le contenu spécifique de chacune de leurs clauses.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Aux termes de l'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent 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 L. 45-2 du CPCE dispose notamment que « 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 ».

Au regard des pièces fournies par le Requérant, l'Expert a constaté que ce dernier démontre notamment être le titulaire de la marque de l'Union européenne ZENDURE déposée le 1^{er} décembre 2015, enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 14863261, et protégeant des produits des classes 9, 14 et 28.

Parallèlement, le nom de domaine litigieux a été réservé le 4 octobre 2022, de sorte qu'il est postérieur aux droits du Requérant.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les extensions des noms de domaine ne sont pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit (car elles ne jouent qu'un rôle purement technique).

En conséquence, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque ZENDURE antérieure du Requérant.

Compte tenu de l'antériorité des droits du Requérant et de leur proximité avec le nom de domaine litigieux, l'Expert a constaté que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Requérant, Zendure USA Inc., est une société américaine.

A ce titre, il n'est pas éligible à la charte de nommage du « .fr » et ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine litigieux, mais uniquement de sa suppression, le cas échéant.

En effet, l'article L.45-3 du CPCE dispose que : « Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».

Cependant le Requéant demande la suppression du nom de domaine.

En conséquence, l'Expert a considéré que sur la base de son intérêt à agir, le Requéant respecte les dispositions de l'article L.45-3 du CPCE et que la demande de suppression du nom de domaine est recevable.

Par conséquent, l'Expert a poursuivi l'examen du dossier.

iv. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Le Requéant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE, à savoir : « (...) 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 ».

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Comme indiqué au point ii), l'Expert a constaté que le nom de domaine litigieux est similaire à un droit antérieur détenu par le Requéant et invoqué par ce dernier.

En conséquence, l'Expert a considéré que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert a ensuite examiné les arguments et les éléments de preuve apportés par les Parties relativement à l'intérêt légitime et à la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

L'Expert a en particulier relevé que :

- Le Requéant fait notamment valoir que le Titulaire :
 - n'exploiterait pas le nom de domaine litigieux,
 - ne détiendrait aucune marque en vigueur en France susceptible de légitimer sa détention dudit nom de domaine litigieux.

Toutefois, aucun élément (telle une capture d'écran de la page s'affichant suivant la saisie du nom de domaine litigieux dans un navigateur, ou les extraits des résultats des recherches conduites dans les bases de données officielles) ne vient démontrer ces prétentions.

- Le Requéant indique que le Titulaire ne serait « ni concessionnaire ni partenaire du Requéant », lequel ne l'aurait « jamais autorisé, directement ou indirectement [...] à utiliser la marque ZENDURE et le nom de domaine correspondant ».

Or, comme il le sera ci-après étudié, l'Expert est d'avis qu'il convient de considérer cette assertion avec beaucoup de précautions.

- Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

- Le nom de domaine litigieux serait exploité par une société qui lui est liée pour distribuer en France les produits du Requérant, et qu'il aurait fait développer et promouvoir le site Internet y accessible via un prestataire de services qui serait un partenaire du Requérant,

Toutefois, à cet égard, le Titulaire ne fait que produire des factures liées au développement du site Internet et à sa promotion.

Ainsi, aucun élément pouvant être pris en compte par l'Expert selon la limite des pouvoirs que le Règlement PARL EXPERT lui imparti, ne permet d'établir i) la mise en ligne du site Internet, ii) son contenu le cas échéant, iii) la réalité ou la teneur des campagnes de promotion du site Internet, iv) le fait que la société qui aurait créé et promu le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux serait un partenaire du Requérant.

- Il aurait établi une « relation de partenariat avec la société Zendure » et il aurait reçu un contrat de distribution destiné à lui permettre d'être le premier importateur pour la France.

Sur ce point, l'Expert a noté que si un contrat de distribution est joint à la réponse du Titulaire, et s'il est susceptible de porter sur des produits de la marque ZENDURE du Requérant, il s'avère néanmoins que ledit contrat n'est ni daté, ni signé, qu'il ne comporte dans l'identification des parties que le nom d'une société dénommée Zendure Technology Co. Limited (à l'exclusion donc du nom du Titulaire ou d'une société y liée).

De plus, rien ne permet d'avérer que ce document aurait été communiqué au Titulaire par le Requérant ou avec son autorisation.

Néanmoins, l'Expert a relevé que des e-mails produits par le Titulaire établissent que fin septembre 2022 le dirigeant du Titulaire a échangé avec une société dénommée Zendure Technology Co. Limited, en vue de distribuer des produits de la marque ZENDURE (Annexe 3 de la Réponse).

L'Expert est d'avis qu'il est crédible de considérer que cette société est liée au Requérant : le logo du Requérant figure en signature de son message et les adresses électroniques qu'elle utilise sont liées au nom de domaine <zendure.com> sur lequel le Requérant fait valoir des droits.

De plus, il résulte de l'Annexe 11 de la Réponse, à savoir des échanges d'e-mails entre, d'une part, le dirigeant du Titulaire et, d'autre part, la société précitée Zendure Technology Co. Limited et la société Zendure DE GmbH (laquelle semble elle aussi raisonnablement liée au Requérant car outre la proximité de dénomination sociale et le fait qu'elle intervient dans la commercialisation des produits de la marque ZENDURE, elle utilise une adresse électronique liée au nom de domaine <zendure.com> sur lequel le Requérant fait valoir des droits), et couvrant une période allant du 18 novembre 2022 au 14 novembre 2023, que :

- Le dirigeant du Titulaire évoquait ouvertement l'existence d'un site Internet dédié à la vente des produits de son interlocuteur,
- Le dirigeant du Titulaire a commandé des produits auprès de son interlocuteur, lequel les lui a expédiés,
- Après confirmation de l'expédition des produits, l'interlocuteur du dirigeant du Titulaire l'a invité à le rencontrer à Paris, afin notamment de lui montrer ses nouveaux produits.

Ces éléments sont corroborés par les annexes 8, 9 et 10 de la Réponse qui consistent en des factures émises directement par le Requérent et libellées à l'attention de la société Lowtech, laquelle est liée au Titulaire, ce dernier en étant le dirigeant (Annexes 1 et 2 de la Réponse).

L'Expert a considéré que l'ensemble des éléments pouvant être pris en compte dans le cadre de cette procédure constituent un faisceau d'indices sérieux et concordants établissant l'existence de liens économiques et contractuels entre les Parties, noués avant la réservation du nom de domaine litigieux et s'étant poursuivis postérieurement.

En pareilles circonstances, l'Expert s'est estimé être dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requérent et le Titulaire relativement à leurs relations contractuelles et/ou commerciales.

Par conséquent, l'Expert a considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R 20- 44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <zendure.fr>.

VI. 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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 11 juin 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

