



DÉCISION DE L'AFNIC

worknc.fr

Demande n° FR-2014-00649

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SESCOI INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : M. Clyde D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : worknc.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 novembre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 11 novembre 2014

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1er avril 2014 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 15 avril 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 mai 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 8 janvier 2014 de la société SESCOI INTERNATIONAL immatriculée le 24 février 1987 sous le numéro 340 291 202 au R.C.S. de Mâcon ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque française « WORKNC » numéro 1 526 423 enregistrée le 29 mars 1989 par le Requérant pour les classes 35, 40 et 42 ;
- Certificat de renouvellement du 9 mars 2007 de la marque française « WORKNC » numéro 1 526 423 enregistrée le 29 mars 1989 par le Requérant pour les classes 35, 40 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement du 18 septembre 1989 de la marque internationale « WORKNC » numéro 540 536 ne désignant pas la France, enregistrée le 29 juin 1989 par le Requérant pour les classes 35 et 42 ;
- Certificat de renouvellement du 23 juillet 2009 de la marque internationale « WORKNC » numéro 540 536 ne désignant pas la France, enregistrée le 29 juin 1989 par le Requérant pour les classes 35 et 42 ;
- Extrait de la base de données de l'OHMI et certificat d'enregistrement du 8 décembre 1999 de la marque communautaire « WORKNC » numéro 392092 en vigueur en France, enregistrée le 16 octobre 1996 par le Requérant pour les classes 9, 16 et 42 ;
- Certificat Inter Deposit Digital Number délivré par l'Agence pour la Protection des Programmes pour les œuvres suivantes du Requérant :
 - IDDN.FR.001.300009.010.S.P.1993.000.30640 du 3 mai 2002 pour « WorkNC version 15 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.09.S.P.1993.000.30640 du 15 décembre 2000 pour « WorkNC version 14 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.08.S.P.1993.000.30640 du 4 février 2000 pour « WorkNC version 99 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.07.S.P.1993.000.30640 du 31 mai 1999 pour « WorkNC version 98.1 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.05.S.P.1993.000.30640 du 12 mai 1998 pour « WorkNC version 97.1 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.03.S.P.1993.000.30640 du 19 août 1997 pour « WorkNC version 96.1 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.01.S.P.1993.000.30640 du 6 juin 1994 pour « WorkNC version 3.7 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.00.S.P.1993.000.30640 du 29 juillet 1993 pour « WorkNC version 3.5 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.017.S.P.1993.000.30640 du 13 février 2013 pour « WorkNC V22 du 31 janvier 2013 » ;
 - IDDN.FR.001.300009.016.S.P.1993.000.30640 du 30 juin 2011 pour « WorkNC V21 » ;

- IDDN.FR.001.300009.015.S.P.1993.000.30640 du 9 novembre 2009 pour « WorkNC G3.V20 » ;
- IDDN.FR.001.300009.014.S.P.1993.000.30640 du 28 février 2008 pour « WorkNC G3.V19 » ;
- IDDN.FR.001.300009.013.S.P.1993.000.30640 du 23 janvier 2006 pour « WorkNC version 18 » ;
- IDDN.FR.001.300009.012.S.P.1993.000.30640 du 17 janvier 2005 pour « WorkNC version 17 » ;
- IDDN.FR.001.300009.011.S.P.1993.000.30640 du 11 décembre 2003 pour « WorkNC version 16 » ;
- Factures des 28 octobre 2009, 2010 et 2011 de la société 1&1 adressée au Requérant pour ses noms de domaine incluant l'enregistrement annuel et les renouvellements de <worknc.fr> au 24 octobre 2009, 2010 puis 2011 ;
- Captures d'écran et courriel du 11 octobre 2013 « [GANDI] Error during the transfer of WORKNC.FR » ;
- Echanges de courriels du 11 octobre 2013, fournis en anglais avec traduction en français, entre la société GANDI et la société VERO SOFTWARE sur l'échec de transfert de <worknc.fr> ;
- Facture du 11 octobre 2013 de la société GANDI adressée à la société VERO SOFTWARE pour le transfert de <worknc.fr> ;
- Courriel de la société 1&1 adressée au Requérant le 9 septembre 2013 ayant pour objet « Vos données de contact ont été modifiées » ;
- Plaquette commerciale du Requérant ;
- Brochures du Requérant :
 - « Avec WorkNC, passer la vitesse supérieure n'a jamais été aussi facile » éditée en 2010 ;
 - « Avec WorkNC, la productivité décolle » éditée en 2006 ;
 - « WorkNC, Solution CFAO automatique du 2 au 5 axes » éditée en 2005 ;
 - « WorkNC G3, la puissance d'une CFAO unifiée » éditée en 2006 ;
 - « WorkNC G3 V20, nouveautés et améliorations » ;
 - « WorkNC V21, la version multi-cœurs 2010 » ;
 - « WorkNC V22, la solution de CFAO pour l'usinage du 2 au 5 axes » ;
 - « WorkNC V23, la solution de CFAO pour l'usinage du 2 au 5 axes depuis près de 30 ans » ;
- Photographie de plusieurs brochures de présentation du produit « WorkNC » ;
- Photographie de plusieurs objets publicitaires marqués « WorkNC » ;
- Extraits des Guides de formation de 2008 et Guides d'utilisateur de 1996, 1997, 2002 et 2003 édités par le Requérant pour son produit « WorkNC » ;
- Articles de presse « Le numérique au service de l'usinage » et « Vero Software à la conquête du marché de la FAO » extraits de cad-magazine N°176 de Novembre/Décembre 2013 ;
- Article de presse « Work à tout faire » extrait de la Revue Machines Production du 28 février 2014 ;
- Article de presse « Vero intègre l'activité, pas les marques ! » extrait du Journal de la Production N°120 de Novembre/Décembre 2013 ;
- Conférence « Nouveau départ pour Worknc » de novembre 2013 ;
- Stand et dossier de presse « VERO SOFTWARE, des logiciels pour l'industrie » au salon « Industrie Paris 2014 » du 31 mars au 4 avril 2014 ;
- Rapport fourni en anglais « NC SOFTWARE AND RELATED SERVICES MARKET ASSESSMENT » Version 15 de mai 2006 édité par CIMdata, Inc ;
- Informations et données extraites de documentation interne du Requérant ;
- Statistiques de pages et flux web du Requérant entre 2012 et 2014 ;
- Evolution du CA/Produit en K€ du Requérant ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « WORKNC » dans les classes 18 et 25 effectuée dans la base ROMARIN ;

- Résultats obtenus après une recherche de marque « WORKNC » effectuée dans la base TMview ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « WORKNC » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Captures d'écran des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <sescoi.fr> ;
- Captures d'écran des pages d'accueil des sites web vers lesquelles renvoient les nom de domaine : <worknc.com>, <worknc.de> et <worknc.es> ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 10 janvier 2013 envoyé à l'Afnic ;
- Formulaire de vérification du 13 janvier 2014 envoyé à l'Afnic ;
- Captures d'écran des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <worknc.fr> ;
- Captures d'écran du 13 janvier 2014 des résultats obtenus en langue anglaise après une recherche sur la ville du Titulaire et son identité avec les moteurs de recherche de Telefoongids et Yellow pages.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Notre société : SESCOI International (docs 1), créée en 1986, est une société française à la tête d'un groupe international ayant 3 sociétés en France et 8 filiales dans le monde. Ce groupe fait partie lui-même du groupe VERO Software depuis un an (docs 9).

1/ Le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à nos droits de propriété intellectuelle

SESCOI a enregistré la marque 'WorkNC' tant en France qu'à l'international notamment auprès de :

- l'INPI (docs 2) sous le numéro 1 526 423 le 29 mars 1989 dans les classes 35 (Publicité et affaires), 40 (traitement de matériaux) et 42 (programmation pour ordinateurs)

- l'OMPI (docs 3) sous le numéro 540 536 le 29 juin 1989 dans les classes 35 (publicité et affaires) et 42 (programmation pour ordinateurs)

- l'OHMI (docs 4) sous le numéro 000392092 le 08 décembre 1999 dans les classes 9 (ordinateurs, périphériques, programmes et systèmes de programmes pour ordinateurs ; supports de données exploitables à la machine, vierges ou enregistrés, compilations de données exploitables à la machine), 16 (produits de l'imprimerie, en particulier périodiques, brochures, livres) et 42 (services d'un ingénieur ; conseils techniques et expertise ; création et entretien de programmes pour ordinateurs, traitement de l'information pour le compte de tiers ; mise à disposition d'accès à des banques de données).

Ces 3 marques ont été régulièrement renouvelées tous les 10 ans.

- WorkNC : logiciel de référence

En 2014, WorkNC est le produit phare de notre société et est l'un des leaders mondiaux dans son domaine : CFAO 2-5 axes.

WorkNC est un logiciel de CFAO (= Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) 2-5 axes c'est-à-dire un programme informatique qui prépare les parcours d'outils pour les machines à commande numérique qui vont usiner les moules de produits (ex : moule pour fabriquer des fers à repasser, moule de pare-chocs de voitures ...). Il usine le moule mais pas le produit fini. Il a été créé en 1987 et a été diffusé pour la 1ère fois en 1988.

Depuis, notre société a régulièrement fait évoluer ce logiciel et une nouvelle version est sortie environ chaque année regroupant les nouveautés produit qui font également l'objet de brochures technico-commerciales par version et/ou par activité (docs 5) et d'objets marketing tels que stylos, mugs, clefs USB, porte-clefs, stickers ... (docs 6) pour nos clients et prospects.

Comme tous les éditeurs, à chaque nouvelle version correspond un panel d'améliorations, objet de guides utilisateur et de formation réactualisés (docs 7).

Par ailleurs, à titre de preuve pour nos droits d'auteur, nous avons toujours déposé ses codes sources auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes comme le prouvent les 15 certificats IDDN de juillet 1993 à février 2013 (doc 8) ; pour votre information, nous allons prochainement déposer ceux de WorkNC V23 soit la 23ème version de notre logiciel.

Il est l'un des leaders mondiaux dans son secteur d'activité comme le montre l'échantillon des magazines scannés et la revue anglophone CimData de 2006 qui le souligne alors ; voici la traduction d'un dernier § de la page 190 de ce rapport :

« (...) la part de marché par les dix premiers fournisseurs dans le secteur du moule et de l'outillage est présentée pour 2005. Il (le camembert) indique que UGS et Hitachi Systems Zosen Systems sont les leaders mondiaux dans ce segment de marché avec 10,2% et 10,0% de parts de marché. SESCOI, PTC et Tebis complètent le top cinq et chacun a au moins 9,0% de part de marché. »

Ce point a été également confirmé à tous les chefs de service en réunion groupe en mars 2014 (doc Revue Commerciale).

Les clients de WorkNC sont pour beaucoup des grands comptes dans leur propre domaine tels que PSA, Audi, BMW, GM, Snecma, Braun, Samsung ... (docs 9). WorkNC est un logiciel connu et reconnu dans notre domaine d'activités et dans le monde entier : il bénéficie d'une grande renommée et d'un taux de reconnaissance important auprès des utilisateurs qui connaissent plus le nom du produit que celui de notre société, son concepteur.

Afin d'illustrer cette affirmation, voici l'étude des résultats des outils Google pour analyser l'utilisation des sites Internet :

a) Occurrences (doc 10)

Ici, nous constatons que les clients et prospects se connectant à notre site Internet tapent le mot worknc qui est la 2ème occurrence tapée ; ce sont les pages de notre site Internet les plus visitées après la page d'accueil ce qui montre là encore combien WorkNC est important pour nous et donc une marque commerciale primordiale pour notre société.

b) Flux du trafic (doc 11) :

Cet outil permet d'assurer un suivi du flux des visiteurs sur notre site Internet.

Beaucoup se dirigent en priorité sur les pages WorkNC du site.

c) Connexions (doc 12) :

Ce document illustre la circulation sur notre site Internet par la page dite d'entrée (donc incluant les redirections) : les occurrences 2 et 3 sont relatives à WorkNC c'est-à-dire que le visiteur est entré directement sur le site par WorkNC sans passer par la page d'accueil du site Internet.

Conclusion : Quelque soit l'outil ou la démarche utilisée, il est clair que la majorité du trafic de visiteurs sur notre site Internet vient pour notre logiciel WorkNC.

- WorkNC : premier poste dans notre chiffre d'affaires (CA)

. CA par produit : WorkNC représente 81% de notre CA

. Evolution du CA : WorkNC est et reste le produit que nous vendons le plus depuis la création de la société (cf. nos bilans depuis 2002 soit avec un recul de plus de 10 ans (doc 13).

2/ Notre société dispose d'un intérêt à agir

- Antériorité de 11 ans de notre société :

Notre société : SESCOI International était précédemment le titulaire du nom de domaine : 'worknc.fr' depuis 2002 soit pendant 11 ans.

A l'origine, notre bureau d'enregistrement était Oleane puis nous avons changé de fournisseur : 1&1 comme le prouvent les dernières factures de 2010 à 2012 (doc 14). Nous avons toujours eu l'intention de conserver ce nom de domaine correspondant à notre produit phare (doc 15). Si, à l'heure actuelle, nous ne l'avons plus en notre possession, c'est uniquement en raison de l'échec du transfert entre les 2 bureaux d'enregistrement : 1&1 et Gandi fin 2013 et non le résultat d'une volonté de l'abandonner (docs 16).

- Politique interne pour nos sites Internet :

Tous les sites Internet mentionnés ici nous appartiennent : dans la partie contacts, les coordonnées de SESCOI et/ou de Vero Software sont mentionnées comme sur tout document émis par notre société.

La communication dans les media de notre groupe est entièrement basée sur le nom de ses produits et pas sur le nom de ses sociétés. Ce point est d'ailleurs mentionné dans les articles de presse (docs 9). C'est pourquoi, nous sommes particulièrement attachés à conserver et à récupérer les noms de domaine de tous nos produits dans le monde.

Pour notre logiciel WorkNC, nous fait uniquement défaut worknc.fr.

Nous avons des sites Internet produits avec toutes les extensions internationales et pays : worknc.com, worknc.de, worknc.es ... (docs 18). Faute de worknc.fr, nous n'avons pas pu le faire pour le site Internet français et nous devons utiliser le nom de domaine sescoi.fr pour y remédier en

attendant de pouvoir récupérer notre extension.

3/ Le Titulaire

- Titulaire :

Ce nom de domaine a été récupéré par le nouveau titulaire lors de l'échec de notre changement de bureau d'enregistrement (de 1&1 à Gandi) fin 2013.

Nous avons été informés seulement en janvier 2014 de ce problème par Gandi.

Nous avons donc tenté de contacter ce nouveau titulaire via le formulaire du site Internet de l'AFNIC : 'joindre le contact administratif d'un domaine' et nous n'avons reçu à ce jour aucune réponse.

Nous avons également contacté l'AFNIC pour une demande de vérification du nom et des coordonnées du titulaire : pas de retour (docs 19).

Nous avons tenté d'appeler ce titulaire ; en vain.

Nous avons également recherché s'il avait déposé la marque worknc dans le monde : les moteurs de recherches TM View et de l'OMPI ne trouvent aucune trace d'un enregistrement de cette marque par ce titulaire que ce soit dans les vêtements/bottes ou dans n'importe quelle autre classe de produits ou services (docs 17).

Seules, les entités du groupe SESCOI ont enregistré ce mot dans le monde comme le montrent les copies d'écrans de nos recherches (docs 2, 3, 4 et 17).

Comme signalé en janvier dernier, il semble que les données communiquées par le titulaire sont fausses. Nos recherches aux Pays-Bas par le nom du titulaire dans l'annuaire national et dans les pages jaunes des Pays-Bas (personnes et sociétés) montrent des résultats nuls (docs 20). - Visuel du nouveau site Internet : www.worknc.fr correspondant au nom de domaine worknc.fr :

Il s'agit de cybersquatting ou d'une page parking (ici page contenant de la publicité pour des chaussures Ugg France).

La page d'accueil de ce site Internet est une page parking qui n'évolue pas et dont tous les liens renvoient à la page d'accueil donc à la même page (le visiteur est et reste tout le temps sur la même page) docs 21. Seuls 2 liens fonctionnent : celui de Google (renvoi au module de recherche Google) et celui de Facebook (renvoi à la page d'accueil de Facebook).

Depuis janvier 2014, ce site Internet n'a pas changé : les fichiers enregistrés en janvier et mars 2014 ont le même visuel.

1) A notre connaissance, le titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime concernant l'utilisation du mot worknc :

- il n'a aucun lien avec notre société et n'a pas été autorisé par cette dernière pour la reprise de la marque worknc ;

- il n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au mot worknc.

2) Le titulaire agit de mauvaise foi :

- le nom de domaine du titulaire présente une unique page parking. Le titulaire n'a aucun intérêt pour cette extension, il ne fait que la squatter sans l'exploiter ; son site Internet n'a qu'une seule page qui n'évolue pas.

- Il n'y a aucun lien commercial : le titulaire n'utilise pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens et de services et n'a pas de démarches sérieuses pour exploiter ce nom de domaine.

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre le nom de domaine : 'worknc.fr' à notre société anciennement en notre possession et perdu uniquement pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté donc subies par nos soins.».

Le Requérant 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,

i. L'intérêt à agir du Requérant

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

- À la marque française « WORKNC » enregistrée le 29 mars 1989 sous le numéro 1 526 423 par le Requérant ;
- Au nom du logiciel « WorkNC » du Requérant dont les différentes versions sont déposées auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes et notamment pour « WorkNC version 3.5 » sous le certificat Inter Deposit Digital Number IDDN.FR.001.300009.00.S.P.1993.000.30640 du 29 juillet 1993.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 <worknc.fr> est identique à la marque française antérieure « WORKNC » n°1 526 423 enregistrée le 29 mars 1989 par le Requérant et régulièrement renouvelée.

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

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant déclare que le Titulaire « n'a aucun lien avec [sa] société et [qu'il] n'a pas été autorisé par cette dernière pour la reprise de la marque worknc » ;
- Les captures d'écran fournies par le Requérant montrent que :
 - Deux liens hypertextes de bas de pages du site web vers lesquels renvoie le nom de domaine <worknc.fr> pointent vers les pages d'accueil pour l'un, du site de Google et pour l'autre, de Facebook ;
 - Toutes les pages du site web vers lesquelles renvoient le nom de domaine <worknc.fr> sont des pages à contenu identique qui s'apparente à du galimatias relatif aux chaussures de la marque « UGG » ;
- Le Titulaire ne détient aucune marque « WORKNC » dans les classes 18 (cuir) et 25 (chaussures et vêtements) ;
- La ville du Titulaire et son identité ne sont pas reconnues par les moteurs de recherche de Telefoongids et Yellow pages ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <worknc.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <worknc.fr> au profit du Requérant, la société SESCOI INTERNATIONAL.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 20 mai 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

