



DÉCISION DE L'AFNIC

vinco.fr

Demande n° FR-2014-00765

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE PIERRE HENRY

Le Titulaire du nom de domaine : M. Simon R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vinco.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 février 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 23 février 2015

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} octobre 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 1^{er} 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 13 octobre 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 14 octobre 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 4 novembre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

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

- Procuration du 30 avril 2014 de Monsieur Pierre H., président de la société GROUPE PIERRE HENRY à Maître François I., aux fins de représentation du Requérent devant l'Afnic dans le cadre de la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 29 avril 2014 de la société GROUPE PIERRE HENRY immatriculée le 07 août 2013 sous le numéro 738 201 839 au R.C.S. d'Evreux ayant notamment pour nom commercial « VINCO CLEMENTINA FROG » ;
- Procès-verbal des décisions de l'associée unique en assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2013 de la société BHP relative notamment aux résolutions suivantes :
 - Modification de la dénomination sociale pour adopter « GROUPE PIERRE HENRI » ;
 - Adoption de quatre nouveaux noms commerciaux dont « VINCO » ;
- Copie de la carte nationale d'identité de Monsieur François I. ;
- Copie du passeport de Monsieur Pierre H. ;
- Extrait du BOPI 08/30 Vol.II et certificat de renouvellement, daté du 21 novembre 2007, de la marque française « VINCO » enregistrée le 08 avril 1988 sous le numéro 1 459 415 par la société BHP pour les classes 1 à 34 ;
- Notice complète de la marque internationale « VINCO » numéro 247 744 ne désignant pas la France, enregistrée le 23 septembre 1961 et régulièrement renouvelée par la société BHP pour la classe 20 ;
- Certificat de renouvellement de la marque internationale « VINCO » numéro 247 744 ne désignant pas la France, enregistrée le 23 septembre 1961 par la société BHP pour la classe 20 ;
- Etat des inscriptions fournit par l'INPI le 12 février 2003 certifiant que la marque enregistrée sous le numéro 1 459 415 a fait l'objet de 2 inscriptions :
 - Demande d'inscription au registre national en date du 28 avril 1999 d'un acte affectant la propriété, à savoir la transmission totale de propriété de marques entre la société VINCO HOLDING, S.A. et la société VINCO M.T. S.A. ;
 - Demande d'inscription au registre national en date du 31 janvier 1997 d'une rectification, à savoir l'adresse de la société S.A. VINCO M.T. ;

- Contrat de cession de la marque internationale « VINCO » numéro R 273128 enregistrée le 23 août 1983 entre la société S.A. VINCO M.T., le cédant, et la société VINCO HOLDING, S.A., le cessionnaire, daté du 02 octobre 2003 ;
- Amendment of a commissioner for Trademarks in United States department of commerce patent and trademark office, non traduit en langue française ;
- Acte de cession de marques conclu le 16 avril 1999 par lequel la société S.A. VINCO M.T., propriétaire de marques « VINCO » comprenant notamment la marque française « VINCO » enregistrée le 08 avril 1988 sous le numéro 1 459 415 pour les classes 1 à 34, cède à la société VINCO HOLDING S.A. la propriété de l'intégralité de ses marques à compter du 31 décembre 1998 ;
- Tableau général des inscriptions du BOPI 05/09 vol. II répertoriant l'inscription numéro 406 689 relative à une transmission totale de propriété de la marque numéro 1 459 415 ;
- Certificat d'inscriptions dont l'inscription numéro 406 689 au registre national en date du 26 janvier 2005 d'un acte affectant la propriété, à savoir la transmission universelle du patrimoine de la société VINCO HOLDING S.A. à la société BHP ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <vinco.com> enregistré le 17 juillet 1998 par la société VINCO ;
- Capture d'écran du 26 août 2014 de la page internet « Les grandes marques de mobilier de bureau » du site internet <http://www.simon-bureau.com> ;
- Article de presse « Une nouvelle dimension pour Vinco - Le fabricant de mobilier de bureau vise les USA » extrait du journal Les Informations Dieppoises du mardi 8 août 2000 ;
- Article « VINCO CLUB » illisible ;
- Présentation VINCO « Armoires, vestiaires et caissons métalliques VINCO » ;
- Plaquette VINCO « La démarche qualité – Armoire à rideaux VINCO » ;
- Courrier du 07 avril 2014 mettant en demeure la société OVH, bureau d'enregistrement du nom de domaine <vinco.fr> de transmettre ledit nom de domaine au Requérant accompagné d'un courrier d'information à l'attention de l'Afnic ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00682 concernant le nom de domaine <vinco.fr> rendue le 8 juillet 2014.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le 23 septembre 1961 la marque internationale « VINCO », numéro 247744 ne désignant pas la France, a été enregistrée par la Société VINCO MT SA.

Pièce n°1 : Extrait de la base de données INPI-marque n°247744

Le 8 avril 1988, la marque française semi figurative « VINCO » a été enregistrée sous le numéro 1 459 415 par la société VINCO MT SA pour désigner des produits relevant des classes 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 et notamment « des meubles et, en particulier, mobilier métallique, classeurs et leurs éléments ».

Pièce n°2 : Extrait BOPI 05/09-marque n°1 459 415

Par des contrats de cession en date du 16 avril 1999 et du 2 octobre 2003, les marques « VINCO » enregistré sous le numéro 1459415 pour la France et sous le numéro R 273128 pour la marque internationale, ont été cédées par la société VINCO MT SA à la société « VINCO HOLDING SA ».

Pièce n°3 : Contrats de cession de marques entre VINCO MT SA et VINCO HOLDING SA

Par déclaration en date du 30 avril 2004, Monsieur Pierre H., associé unique de la société VINCO HOLDING SA, a décidé la dissolution de la société alors propriétaire des marques « VINCO ». Par application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa3 du Code Civil, cette dissolution a entraîné la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) de la société VINCO HOLDING à la société BHP.

Pièce n°4 : Déclaration de TUP Société VINCO HOLDING – Société BHP

Cette TUP a eu pour conséquence le transfert des marques de la société VINCO HOLDING, dont la marque « VINCO » faisait partie, à la société BHP.

Pièce n°4 : Déclaration de TUP Société VINCO HOLDING – Société BHP

Le 8 novembre 2013 lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire de la société BHP, il a été décidé aux termes des résolutions n° 1 et 3 de :

- modifier la dénomination sociale de la société BHP pour adopter la dénomination « GROUPE PIERRE HENRY ».
- doter la société GPH de quatre nouveaux noms commerciaux dont celui de VINCO.

Pièce n°5 : Procès verbal d'AGE société BHP 8 novembre 2013

La société GROUPE PIERRE HENRY est désormais propriétaire de la marque « VINCO », déposée et enregistrée le 23 septembre 1961, puis régulièrement renouvelée le 23 septembre 2011 pour une nouvelle période de dix ans, soit jusqu'au 23 septembre 2021.

Pièce n°6 : Kbis société Groupe Pierre Henry

Le début d'activité de cette société est daté du 23 décembre 2013.

Pièce n°6 : Kbis société Groupe Pierre Henry

La société GROUPE PIERRE HENRY est reconnue comme un des leaders français du mobilier de rangement métallique, connu sous le nom de VINCO à l'égard de la clientèle depuis de nombreuses années.

Le 24 février 2014, une personne physique ayant opté pour la restriction de ses coordonnées administratives, a enregistré auprès de la société OVH le nom de domaine « vinco.fr ».

Le nom de domaine contesté reproduit servilement, d'une part le nom de domaine du Groupe Pierre Henry dans la mesure où seule l'extension varie et, d'autre part surtout la marque Vinco susmentionnée.

Ainsi, en raison de l'identité de ce nom de domaine « vinco.fr », le déposant a porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Groupe Pierre Henry par contrefaçon de la marque Vinco qui est effectivement exploitée et rallie la clientèle de la société Vinco à ses produits de rangements, leader sur le marché ainsi que de son nom de domaine.

L'article L.713-5 alinéa 1 du Code de Propriété Intellectuelle dispose :

« La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

Selon la Cour d'Appel de Paris, la marque renommée au sens de l'article L.713-5, al. 1er est une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne (CA Paris 25/02/2000. PIBD 2000, III p.259 ; CA Paris 26/01/2011. D. 2002. Somm.1132 ; CA Paris 18/05/2001. D.2002. Somm. 1132).

Il a également été jugé que pour l'appréciation de la renommée, doivent être prises en compte notamment la part de marché occupée par la marque, l'intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, l'importance des investissements auxquels elle donne lieu (27 mars 2002 Ann. Propr. Ind. 2002, p 376).

La chambre Commerciale de la Cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 20 février 2007 (PIBD 2007, III, p. 275) « Desperados » que le préjudice exigé par l'article L. 713-5 du CPI est réalisé lorsque l'utilisation de la marque notoire a pour conséquence d'avilir ou d'affaiblir le pouvoir distinctif ou attractif de cette marque et d'entraîner sa vulgarisation, portant ainsi atteinte à la valeur économique du signe.

En l'espèce, la marque VINCO jouit d'une renommée sans équivoque tant sur le marché français qu'international et ceci depuis de nombreuses années.

Les nombreux articles de journaux vantant le développement et la réussite de la marque VINCO témoignent de sa notoriété grandissante, ainsi que de la reconnaissance auprès du grand public.

Pièce n°7 : Article journal Vinco aout 2000

Pièce n°8 : Article Vinco Club

L'appréciation de la notoriété de la marque par le public concerné témoigne de la renommée dont bénéficie la marque VINCO. En effet, le site « Simon Bureau » spécialisé dans le mobilier de marque présente, sur son site, la marque VINCO de la façon suivante : « VINCO fabrique sur le territoire français avec une superficie de 60 000 m2. Sa grande capacité de stockage lui permet d'offrir des délais très courts. Les produits peuvent être personnalisés et le mobilier fait l'objet d'une offre globale de service. L'engagement de VINCO dans une démarche Qualité et Environnement, lui a permis d'améliorer très nettement la qualité de ses produits. Aujourd'hui il se positionne avec

poids sur le marché de l'armoire professionnelle ».

Pièce n°9 : extrait du site : <http://www.simon-bureau.com/mobilier-marques.html>

En outre, VINCO est le premier fabricant d'armoire à rideaux sur le marché français depuis plusieurs années avec des clients tels que EADS, Air France, Total ou encore le Ministère de l'Ecologie.

Pièce n°10 : Présentation société VINCO - PDF

Les récents investissements réalisés par la société VINCO ont permis la délivrance de nombreuses certifications par le FCBA (Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement). Parmi ces certifications figurent entre autres depuis 2009 la certification « NF environnement », certification écologique française qui distingue les produits dont l'impact sur l'environnement est réduit. Le FCBA a également délivré en 2012 la certification « NF Office Excellence Certifié ».

Pièce n°11 : Démarche qualité et environnement VINCO - PDF

Ainsi, il apparaît tant de sa position sur le marché, de sa durée d'utilisation, des investissements réalisés et de sa notoriété auprès du public concerné, que la marque VINCO est une marque renommée.

Par conséquent, le titulaire d'une marque renommée peut invoquer l'article L.713-5 du CPI à l'encontre du réservataire du nom de domaine postérieur déposé pour désigner un site relatif à des produits, services ou activités différents de ceux qui constituent l'objet de la marque (TGI Paris, 17 juin 2003).

La société GROUPE PIERRE HENRY est dès lors bien fondée à solliciter la transmission du nom de domaine « vinco.fr » du fait de la notoriété dont jouit la marque VINCO et afin d'épargner le préjudice dont elle pourrait être victime par le maintien du nom de domaine litigieux.

La société GROUPE PIERRE HENRY, a tenté des procédures amiables dans un premier temps, en envoyant une mise en demeure à la société OVH de transmettre les coordonnées du titulaire du nom de domaine « vinco.fr », en signalant ce nom de domaine illicite auprès de l'AFNIC et, en procédant à une demande de divulgation des données personnelles.

Pièce n°12 : Mise en demeure société OVH

Suite à la divulgation de ces données, la société GROUPE PIERRE HENRY s'est rapproché du titulaire du nom de domaine « vinco.fr » : Monsieur Simon R., domicilié [adresse], sur son téléphone : [numéro]. A la suite de l'entretien intervenu, ce dernier a refusé purement et simplement de transférer le nom de domaine à la société GROUPE PIERRE HENRY.

C'est dans ces conditions que le requérant a déposé une demande auprès de l'AFNIC, demande reçue le 21 mai 2014 par le biais du service en ligne SYRELI, afin de contraindre Monsieur Simon R. à lui transmettre le nom de domaine, « vinco.fr », illicitement déposé.

Par une décision en date du 8 juillet 2014, l'AFNIC a rejeté la demande de transmission du nom de domaine « vinco.fr », pour des motifs purement formels considérant que le requérant n'avait pas démontré son intérêt à agir en vue de la transmission du nom de domaine.

Pièce n°13 : Décision AFNIC du 8 juillet 2014

Pourtant il ressort des éléments produits que la société Groupe Pierre Henry est propriétaire de droits antérieurs sur la dénomination et le signe VINCO ce qui interdit à tout tiers de s'approprier le nom de domaine VINCO, de le déposer à titre de dénomination sociale, marque ou nom de domaine.

Dès lors la société Groupe Pierre Henry souhaitant éviter une procédure judiciaire et estimant ses droits parfaitement fondés, réitère sa demande de transmission du nom de domaine « vinco.fr » par la présente procédure SYRELI.

Le requérant certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine « vinco.fr » n'est en cours au moment où la demande est formulée.

Pièce n°14 : Justificatif de la marque VINCO

Pièce n°15 : Procuration GROUPE PIERRE HENRY – MAÎTRE I.

Pièce n°16 : Copie passeport Mr Pierre H.

Pièce n°17 : Copie Carte d'identité MAÎTRE I.

Pièce n°18 : Extrait whois – nom de domaine « vinco.com »

Pièce n°19 : Courrier GHP – AFNIC en date du 07/04/2014».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 14 octobre 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Facture du 18 juin 2013 de la société OVH à Monsieur Simon R. pour l'achat pour un an des noms de domaine : <vinetcie.be>, <vinetcie.eu>, <vinetcie.fr>, <vinetcie.net> et <vinetcie.org> ;
- Facture du 23 février 2014 de la société OVH à Monsieur Simon R. pour EURL VIN ET CIE pour l'achat pour un an de nombreux noms de domaine incluant les termes « vin » et « compagnie » ou « cie » ou « co » en .fr, .be, .eu, .mobi et .com tels que notamment : <vin-cie.fr>, <vin-co.fr>, <vin-cos.com>, etc.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, Un dossier sur Syreli a déjà été déposé à mon encontre sous le numéro FR-2014-00682. Ayant déjà expliqué mon intérêt, je vous fournis uniquement un « copié collé » de ma précédente réponse car mes propos restent inchangés et le seront pour l'ensemble de toutes les procédures qui seront mises en place à mon encontre. Cependant, pour preuve de ma franchise quant à l'utilisation de ce nom de domaine, je tiens à vous informer que je n'avais aucune connaissance de la société VINCO car comme le prouve la facture d'achat OVH, (Cf pièce 1 et 2) je me suis porté acquéreur de nombreux noms de domaine proches de vinetcie.fr, le même jour afin d'éviter le problème rencontré par VINCO et surtout favoriser le trafic internet vers mon site principal. Je pense d'ailleurs créer prochainement une filiale de ma société sous le nom Vin & Co afin de vendre du vin vers les pays anglophone et donc utiliser le nom de domaine vinco.fr car il est simple à écrire et le ".fr" permet de donner une notion du terroir français qui apporte l'authenticité des vins.

J'ai créé, en novembre 2013, une société de vente de vin par internet sous le nom : "VIN et Cie". Je me suis donc porté acquéreur de plusieurs noms de domaine proches du nom de ma société, dont vinco.fr, qui se trouve être l'abréviation "anglaise" de mon site internet, vinetcie.fr. Le terme Compagnie, à plusieurs abréviations : "Cie" en Français, mais aussi "Co" en Anglais, c'est pourquoi, j'ai acheté ce nom de domaine afin de rediriger les recherches Google et autres de Vin Co, vers mon site marchand. De plus, je suis très étonné par les propos de la société qui me réclame le nom de domaine vinco.fr dont je suis propriétaire. En effet, j'ai été contacté par Vinco. Lors de cet entretien, il m'a été proposé de me faire une proposition de rachat pour le nom de domaine vinco.fr. Je n'étais pas vendeur, toutefois, je n'ai jamais été opposé à une proposition de leur part, il a été prévu que la société Vinco me transmette une proposition pour racheter ce nom de domaine. La société Vinco ne fournit d'ailleurs aucun enregistrement de cette conversation et se permet de détourner mes propos, sans aucune preuve. A ce jour, mise à part cette procédure, je n'ai plus eu de contact avec Vinco. Je souhaite donc conserver ce nom de domaine pour l'utiliser lors de mes prochaines activités. ».

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 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 <vinco.fr> était :

- Similaire au nom commercial « VINCO CLEMENTINA FROG » du Requéran, la société GROUPE PIERRE HENRY immatriculée le 07 août 2013 sous le numéro 738 201 839 au R.C.S. d'Evreux ;
- Identique à la marque française « VINCO » numéro 1 459 415 enregistrée le 08 avril 1988 et régulièrement renouvelée par le Requéran, la société GROUPE PIERRE HENRY anciennement BHP depuis son changement de dénomination sociale le 8 novembre 2013 ;
- Identique au nom de domaine <vinco.com> du Requéran enregistré le 17 juillet 1998.

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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <vinco.fr> est identique à la marque française antérieure « VINCO » numéro 1 459 415 enregistrée le 08 avril 1988 et régulièrement renouvelée par le Requéran pour les classes 1 à 34.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société GROUPE PIERRE HENRY.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Titulaire indique avoir enregistré le nom de domaine <vinco.fr> dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence une société de vente de vin par internet sous le nom "VIN et Cie" créée en novembre 2013 ; cependant, il n'en rapporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran est titulaire de la marque française « VINCO » numéro 1 459 415 enregistrée le 08 avril 1988 exploitée pour des mobiliers de bureaux métalliques ;
- Le nom de domaine <vinco.fr> reprend à l'identique la marque « VINCO » du Requéran ;
- Le Requéran indique disposer d'une notoriété sur le territoire national cependant il n'en fournit pas la preuve ;
- Le Titulaire indique avoir créé, en novembre 2013, la société EURL VIN ET CIE et fournit des factures, émises en son nom propre et au nom de cette société, d'enregistrement de noms de domaine en lien avec l'activité de vente de vin par internet, secteur différent de celui du Requéran.

Le Collège a donc conclu que le Requéran n'avait pas 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

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <vinco.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 4 novembre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

