



DÉCISION DE L'AFNIC

murataelectronique.fr

Demande n° FR-2015-00915

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MURATA MANUFACTURING CO. LTD

Le Titulaire du nom de domaine : M. Murata E.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : murataelectronique.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 octobre 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 octobre 2015

Bureau d'enregistrement : CRONON AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 mars 2015 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 07 avril 2015.

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 05 mai 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <murataelectronique.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 15 décembre 2014 de la société MURATA ELECTRONIQUE SAS immatriculée le 06 mars 1989 sous le numéro 732 052 402 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque internationale « muRata » numéro 911332 en vigueur en France, enregistrée le 27 janvier 2006 pour les classes 1, 6, 9 et 17 ;
- Notice complète de la marque française « MURATA » numéro 1688410 enregistrée le 21 août 1991 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 9 et 17 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <murataelectronique.fr> enregistré le 29 octobre 2014 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 30 décembre 2014 concernant le nom de domaine <murataelectronique.fr> ;
- Facture du 01 décembre 2014 de la société BellModa à la société MURATA ELECTRONIQUE SAS pour la commande de divers produits ;
- Captures d'écran de diverses pages internet du site <http://www.murata.com> dont les contenus sont rédigés en langue anglaise ;
- Courrier en langue anglaise, accompagné d'une traduction en langue française, du Requérant, daté du 11 décembre 2014, adressé à la société Bellmoda ;
- Echanges de courriels, rédigés en allemand et en anglais, accompagnés d'une traduction en langue française, du 24 novembre au 11 décembre 2014 entre le Titulaire et la société Bellmoda ;
- Décision du Collège PREDEC de l'Afnic n° FR00240 concernant le nom de domaine <cartecarburant-leclerc.fr> rendue le 07 mars 2011.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société de droit japonais MURATA MANUFACTURING CO., LTD., fabrique et commercialise des composants électroniques. Elle assure la promotion de ses produits notamment par l'intermédiaire de son site internet « <http://www.murata.com/> » dont le nom de domaine a été enregistré en septembre 1994. (Pièce n°1)

Elle est titulaire des marques suivantes :

- *MURATA, marque internationale désignant l'Union européenne n°9 11 332 enregistrée le 27 janvier 2006 désignant des produits en classes 1, 6, 9 et 17 et notamment des produits électroniques ; (Pièce n°2)*
- *MURATA, marque française n°1 688 410 enregistrée le 21 août 1991 désignant des produits en classes 7, 9 et 17 et notamment des produits électroniques. (Pièce n°3)*

La société MURATA ELECTRONIQUE SAS, filiale de la société MURATA MANUFACTURING CO., LTD., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 6 mars 1989, distribue en France des composants électroniques sous la marque MURATA. (Pièce n°4)

En date du 1er décembre 2014, la société MURATA ELECTRONIQUE SAS a été destinataire d'une facture d'une société allemande dénommée BELL MODA concernant une commande du même jour. (Pièces n°5 et n°6)

En date du 11 décembre 2014, la société MURATA ELECTRONIQUE SAS a adressé un courrier à la société BELL MODA lui indiquant que cette commande n'avait pas été passée par la société MURATA ELECTRONIQUE SAS et que ladite société, ainsi que son Directeur Général, Monsieur Christophe P., faisaient l'objet d'une usurpation d'identité. (Pièce n°7)

La société BELL MODA a transmis à la société MURATA ELECTRONIQUE SAS des échanges de courriels intervenus entre la société BELL MODA et la personne se présentant sous la dénomination sociale MURATA ELECTRONIQUE. (Pièce n°8)

Il ressort de ces échanges que l'adresse électronique utilisée par la personne se présentant sous la dénomination sociale MURATA ELECTRONIQUE SAS est la suivante : « [prénom.nom]@murataelectronique.fr ».

Les sociétés MURATA MANUFACTURING CO., LTD. et MURATA ELECTRONIQUE SAS se sont alors rendues compte que le nom de domaine « murataelectronique.fr » avait été réservé.

Le nom de domaine « murataelectronique.fr » a été enregistré le 22 octobre 2014 (Pièce n°9), soit postérieurement à l'enregistrement des marques MURATA précitées.

Il reproduit de manière identique ou quasiment identique les marques de la société MURATA MANUFACTURING CO., LTD. (ci-après le Requérant)

Afin de faire cesser l'atteinte à ses droits, le Requérant a le plus grand intérêt à obtenir la transmission du nom de domaine litigieux.

Sur le fondement de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, le nom de domaine peut être supprimé lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à ses droits, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Il sera démontré que le nom de domaine « murataelectronique.fr » porte atteinte aux droits de marque du Requérant (1), que le titulaire de ce nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime (2) et qu'il a agit de mauvaise foi (3).

1. L'atteinte aux droits de marque du Requérant

Le nom de domaine « murataelectronique.fr » a été enregistré en 2014, soit postérieurement aux marques MURATA visant la France et déposées respectivement en 1991 et en 2006 par le Requérant, notamment pour des produits électroniques.

Les marques du Requérant sont intégralement reproduites dans le nom de domaine litigieux auquel il est adjoit le terme « électronique » et l'extension « .fr ».

Le terme « électronique » est un terme usuel et descriptif qui n'est pas distinctif à l'égard des consommateurs, contrairement au terme fantaisiste « murata » qui retiendra leur attention. Ainsi, le terme « électronique » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine et les marques reproduites.

En outre, ce terme fait référence à l'activité du Requérant qui fabrique et commercialise des composants électroniques, ce qui entretient d'autant plus la confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Enfin, l'extension « .fr » est inhérente au fonctionnement des noms de domaine et n'apporte aucune distinctivité au nom de domaine litigieux.

En conséquence, le nom de domaine est similaire aux marques du Requéran et est susceptible d'être confondu avec elles.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux n'ayant pas été autorisé par le Requéran, il porte donc incontestablement atteinte aux droits de marque du Requéran.

A cet égard, dans une affaire similaire où le nom de domaine « cartecarburant-leclerc.fr » avait été enregistré sans pour autant donner lieu à aucun site internet actif, le Collège de l'AFNIC a considéré :

« Le nom de domaine <cartecarburant-leclerc.fr> est susceptible d'être confondu avec la marque "LECLERC" car il reprend d'une part la marque "LECLERC" et d'autre part les termes "carte" et "carburant" faisant référence à l'activité du Requéran. » En l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine en question, le Collège de l'AFNIC a alors ordonné sa transmission au titulaire de la marque « LECLERC » antérieure. (Décision de l'AFNIC du 7 mars 2011, Demande n°FR00240, Pièce n°10).

2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine

La réservation du nom de domaine « murataelectronique.fr » s'est faite sans autorisation de la part du Requéran titulaire des marques antérieures. Le titulaire du nom de domaine n'a donc aucun droit à utiliser ce nom de domaine portant atteinte aux droits de marque du Requéran.

Par ailleurs, la réservation du nom de domaine litigieux n'a pas donné lieu à la création d'un site internet actif, ce qui prouve l'absence d'intérêt légitime de son titulaire.

Le titulaire du nom de domaine « murataelectronique » ne dispose donc d'aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci.

3. La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

L'article 2.4 (26) de la Charte de Nommage de l'AFNIC dispose que « Pour obtenir l'enregistrement d'un terme soumis à examen préalable, le demandeur doit s'assurer que le nom de domaine : [...] n'est pas susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ».

Force est de constater que le titulaire du nom de domaine « murataelectronique.fr » a donc manqué à cette obligation en enregistrant un nom de domaine portant atteinte aux droits de marque du Requéran.

La mauvaise foi du titulaire est d'autant plus caractérisée qu'il résulte d'une réponse de l'AFNIC à la demande de divulgation des données personnelles faite par le Requéran que le nom de domaine « murataelectronique.fr » a été faussement déposé au nom et à l'adresse du siège social de la société MURATA ELECTRONIQUE SAS. (Pièce n°11)

Pire encore, le titulaire du nom de domaine a sciemment recherché à établir une confusion entre d'une part son nom de domaine et d'autre part les marques du Requéran et la dénomination sociale MURATA ELECTRONIQUE.

En effet, il ressort des échanges transmis par la société BELL MODA que l'enregistrement du nom de domaine litigieux a donné lieu à la création d'une adresse mail « [prénom.nom]@murataelectronique.fr » qui a été utilisée par un tiers se présentant indûment comme « P. Christophe, Directeur Général, MURATA ELECTRONIQUE SAS », pour passer une commande à la société BELL MODA au nom de la société MURATA ELECTRONIQUE SAS. Ces

échanges révèlent encore que l'adresse de livraison mentionnée par ce tiers était étrangère à la société MURATA ELECTRONIQUE SAS. (Pièce n°8)

Ainsi, l'enregistrement du nom de domaine litigieux a donc été fait dans l'unique but d'usurper l'identité du Directeur Général de la filiale du Requérant, Monsieur Christophe P., afin de commander et recevoir des produits qui seront indûment facturés à la société MURATA ELECTRONIQUE SAS.

Il est donc incontestable que le titulaire du nom de domaine « murataelectronique.fr » a agi en toute mauvaise foi lors de l'enregistrement de son nom de domaine.

En conséquence, afin de faire cesser l'atteinte à ses droits et de mettre un terme aux pratiques déloyales susvisées qui lui causent un préjudice conséquent, le Requérant sollicite que l'AFNIC veuille bien procéder à la suppression du nom de domaine « murataelectronique.fr ».».

Le Requérant a demandé la suppression 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 <murataelectronique.fr>, constitué d'une part de la marque « MURATA » dans son intégralité et d'autre part du terme générique « electronique », domaine d'activité principal du Requérant était similaire aux marques du Requérant et notamment à :

- La marque internationale « muRata » numéro 911332 en vigueur en France, enregistrée le 27 janvier 2006 pour les classes 1, 6, 9 et 17 ;
- La marque française « MURATA » numéro 1688410 enregistrée le 21 août 1991 et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 9 et 17.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société MURATA MANUFACTURING CO.LTD est immatriculée au Japon et aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel 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. ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <murataelectronique.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt

à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iii. 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 <murataelectronique.fr> composé d'une part de la marque « MURATA » dans son intégralité et d'autre part du terme générique « électronique », désignant le domaine d'activité principal du Requérant est similaire à la marque française antérieure « MURATA » numéro 1688410 enregistrée le 21 août 1991 et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 9 et 17.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société MURATA MANUFACTURING CO. LTD.

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

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française «MURATA» antérieure au nom de domaine <murataelectronique.fr> ;
- Le nom de domaine < murataelectronique.fr> est constitué de la marque « MURATA » reprise à l'identique et du terme « électronique » correspondant aux produits et services protégés par les marques du Requérant et notamment pour les « appareils et matériels électriques, pièces détachées et accessoires de composants et articles électriques et électroniques et constituants de circuits électriques et électroniques etc. » ;
- Le Requérant n'a ni autorisé le Titulaire à utiliser ses marques, ni à réserver le nom de domaine <murataelectronique.fr> ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <murataelectronique.fr> sur le modèle [prénom.nom]@nnd.fr afin de passer des commandes de produits au nom du directeur général de la société MURATA ELECTRONIQUE SAS ;
- La société BELL MODA a été contactée par le Titulaire afin de :
 - o passer des commandes de divers produits au nom du Requérant ;
 - o se renseigner sur les délais de paiement.
- La société BELL MODA, a confondu le Titulaire du nom de domaine et le Requérant lequel a réceptionné la facture correspondant aux produits commandés par le Titulaire ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <murataelectronique.fr> sous la dénomination « MURATA ELECTRONIQUE » en tant que personne physique ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de caractériser l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et 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 <murataelectronique.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 suppression du nom de domaine <murataelectronique.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 05 mai 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

