



DÉCISION DE L'AFNIC

spigen-france.fr

Demande n° FR-2015-00889

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SPIGEN KOREA C-O., LTD.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame France S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spigen-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 novembre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 22 novembre 2015

Bureau d'enregistrement : PHPNET FRANCE SARL

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 février 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 5 mars 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 7 avril 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Letter of authorization fournie en langue anglaise avec traduction française du 10 février 2015 donnant pouvoir à la société MOBILYOS d'agir à l'encontre des sites web www.spigen-france.fr et www.spigen-france.com ;
- Extrait Kbis du 29 septembre 2014 de la société MOBILYOS immatriculée le 26 septembre 2014 sous le numéro 804 785 830 au R.C.S. de Vienne ;
- Notice complète de la marque internationale « SPIGEN » numéro 1142462 désignant la France, enregistrée le 13 avril 2012 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Extraits du 19 février 2015 de la base Whois des noms de domaine :
 - <spigen-france.fr> enregistré le 21 novembre 2013 sous diffusion restreinte ;
 - <spigen.com > enregistré par la société SPIEGEN Inc. ;
- Capture d'écran du 17 février 2015 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <spigen-france.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«I. Le nom de domaine litigieux

Le nom de domaine « spigen-france.fr » a été créé le 21 novembre 2013, soit postérieurement au 1er juillet 2011 (pièce n°1).

Son Titulaire est « FRANCE S., [adresse postale] » selon le bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine.

Cependant, nos recherches ont mis en évidence que ces informations sont erronées.

Le Titulaire, contacté par téléphone et par e-mail est « SAMGRAPHISTE, [nom prénom adresse postale] »

Ce nom de domaine est actif (pièce n°1)

Le Requérant certifie qu'à sa connaissance, ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Le Requérant autorise la société MOBILYOS, SIRET 80478583000014 et domiciliée 5G rue de Revollon, 38150 Chanas, à agir en son nom (pièces n°4 et 4-BIS, pièce n°6).

II. L'intérêt à agir du Requérant

Le Requérant, la société Spigen Korea C-o., LTD., détient notamment les droits suivants :

- la marque internationale « SPIGEN » n° 1142462, déposée le 13 avril 2012 en classes 9 de la classification de Nice (pièce n°2),

- le nom de domaine « spigen.com » créé le 9 octobre 2005 (pièce n°3),

Ces noms de domaine et marques font l'objet d'une exploitation intensive et continue.

Ces droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux qui a été créé le 21 novembre 2013.

Le Requérant dispose par conséquent d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

III. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

L'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ».

L'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :[...]

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». Le nom de domaine "spigen-france.fr" reproduit à l'identique la marque internationale.

Le nom de domaine litigieux est utilisé pour commercialiser des produits strictement identiques à ceux pour lesquels la marque internationale « SPIGEN » n°1142462 a été déposée et enregistrée. En effet, le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet qui commercialise des produits de la marque « SPIGEN »

Or, le Requérent n'a pas autorisé le Titulaire à reproduire de manière identique, ou quasi-identique sa marque internationale « SPIGEN » n°1142462 pour désigner des produits identiques à ceux couverts par ladite marque.

Le Titulaire a par conséquent commis des actes de contrefaçon de la marque internationale « SPIGEN » n°1142462.

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérent.

IV. L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

Le Titulaire n'a aucun droit antérieur sur le terme « SPIGEN ».

Ces termes ne correspondent pas à son nom patronymique.

Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requérent à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

Il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties.

Le Titulaire laisse faussement croire au public à l'existence de liens entre le nom de domaine litigieux et la société Spigen Korea C-o., LTD.

A cet égard, les éléments suivants peuvent être relevés :

- le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque internationale « SPIGEN » n°1142462 du Requérent ;

- le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet qui comporte la reproduction à l'identique la marque et les produits du Requérent (pièce n°5) ;

- le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux ne comporte aucune mention précisant que ledit site n'est pas un site officiel de la société Spigen Korea C-o., LTD.

De telles pratiques créent nécessairement une confusion dans l'esprit du public. Cette confusion porte atteinte aux droits et intérêts du Requérent dès lors qu'elle détourne le public des sites officiels du Requérent.

A cet égard, l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment que :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

[...]

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Il résulte de ces éléments que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime et a agi de mauvaise foi.

V. La mesure de réparation sollicitée

Au regard de l'ensemble des éléments précités, la société Spigen Korea C-o., LTD. est fondée à requérir du Collège le prononcé d'une mesure de réparation à l'encontre du Titulaire. A titre principal, la société Spigen Korea C-o., LTD. sollicite la suppression du nom de domaine litigieux.».

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 <spigen-france.fr> était similaire à la marque internationale « SPIGEN » numéro 1142462 désignant la France, enregistrée le 13 avril 2012 par le Requérant pour la classe 9.

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 SPIGEN KOREA C-o., LTD. est immatriculée sous les lois de la Corée du Sud et qu'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 <spigen-france.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 <spigen-france.fr>, composé de « SPIGEN » reprise à l'identique de la marque internationale « SPIGEN » et du terme « France », pays couvert par la marque, est similaire à la marque internationale antérieure « SPIGEN » numéro 1142462 désignant la France, enregistrée le 13 avril 2012 par le Requérant pour la classe 9.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société SPIGEN KOREA C-O., 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requérant déclare que le Titulaire :

- N'a aucune relation d'affaires avec lui et ne pas l'avoir autorisé à reproduire sa marque internationale « SPIEGEN » ;
- N'a aucun droit antérieur sur le terme « SPIEGEN » qui ne correspond pas à son nom patronymique ; cependant, il n'en apporte pas les preuves.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque internationale antérieure « SPIEGEN » en vigueur en France enregistrée sous le numéro 1142462 le 13 avril 2012 pour produits et services tels que : « étuis pour dispositifs électroniques, à savoir téléphones cellulaires, tablettes électroniques, lecteurs MP3, appareils photo numériques et appareils de navigation pour véhicules ; claviers pour téléphones portables et ordinateurs ; écouteurs ; haut-parleurs audio ; haut-parleurs sans fil pour espaces intérieurs et extérieurs ; microphones » ;
- Le nom de domaine <spigen-france.fr> est la reprise à l'identique de la marque internationale « SPIGEN » associée au terme « France », pays couvert par la marque ;
- La capture d'écran du 13 février 2015 fournie par le Requérant montre que le nom de domaine <spigen-france.fr> renvoie vers une page internet présentant les visuels de produits couverts par la marque et en lien avec cette dernière à savoir les visuels d'écouteurs et téléphones portables.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <spigen-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <spigen-france.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 <spigen-france.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 7 avril 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

