



DÉCISION DE L'AFNIC

g-shocks.fr

Demande n° FR-2015-00902

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CASIO EUROPE
Le Titulaire du nom de domaine : M. Martin A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : g-shocks.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 mars 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'anniversaire du nom de domaine : 23 mars 2016
Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 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 23 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 21 avril 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Autorisation et procuration du 27 juin 2012, fournies en anglais avec traduction en français, de la société japonaise CASIO COMPUTER CO. LTD à la société allemande CASIO EUROPE aux fins de défendre les marques et noms de domaine de la société CASIO COMPUTER CO. LTD dans l'Espace Économique Européen ;
- Pouvoir du 11 février 2015 de la société CASIO France à la société allemande CASIO EUROPE aux fins d'effectuer, pour et au nom de CASIO France, une procédure SYRELI pour supprimer ou transmettre au groupe CASIO le nom de domaine <g-shocks.fr> ;
- Pouvoir donné le 11 février 2015 par le Requérant au cabinet d'avocats GRALL & ASSOCIES pour la procédure SYRELI ;
- Notice complète de la marque française « G-SHOCK » numéro 96648385 enregistrée le 29 octobre 1996 et dûment renouvelée par la société CASIO COMPUTER CO. LTD pour la classe 14 ;
- Notice complète de la marque française « G-SHOCK » numéro 1327954 enregistrée le 23 octobre 1985 et régulièrement renouvelée par la société CASIO COMPUTER CO. LTD pour la classe 14 ;
- Notice complète de la marque française « G-SHOCK » numéro 3001040 enregistrée le 12 janvier 2000 et dûment renouvelée par la société CASIO COMPUTER CO. LTD pour les classes 3, 8, 9, 14, 16, 28 et 34 ;
- Notice complète de la marque française « G-SHOCK » numéro 3509633 enregistrée le 27 juin 2007 par la société CASIO COMPUTER CO. LTD pour la classe 35 ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative « G-SHOCK » numéro 12250759 enregistrée le 24 octobre 2013 par la société CASIO COMPUTER CO. LTD pour la classe 14 ;
- Extraits du 17 février 2015 de la base Whois des noms de domaine :
 - <g-shock.fr> enregistré le 22 avril 2009 par la société CASIO France ;
 - <g-shock.eu> enregistré le 9 juillet 2006 par la société CASIO EUROPE ;
 - <g-shock.com> enregistré le 3 mai 1999 par la société CASIO AMERICA INC. ;
 - <g-shocks.fr> enregistré le 23 mars 2014 par Monsieur Martin A.
- Captures d'écran du 18 novembre 2014 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <g-shocks.fr> ;
- Captures d'écran du 18 février 2015 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <g-shock.eu> ;
- Résultats obtenus le 17 février 2015 après une recherche de marque « G-SHOCK » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Echanges de courriels du 6 au 25 juillet 2014 entre un tiers et une personne utilisant l'adresse électronique [...]@g-shocks.fr ayant pour objet : l'ouverture d'un compte, la confirmation de demande de mot de passe, la commande du produit G-SHOCK GA-110TS-1A4ER et ses facture, paiement et livraison ;
- Courriel du 25 juillet 2014 envoyé par un tiers à la société CASIO ayant pour objet « arnaque internet » ;

- Courrier du 21 août 2014, fourni en anglais avec traduction en français, envoyé au Titulaire par le Requéant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <g-shocks.fr> ;
- Courrier de relance du 10 septembre 2014, fourni en anglais avec traduction en français, envoyé au Titulaire par le Requéant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <g-shocks.fr> ;
- Courrier de réponse du 10 novembre 2014, fourni en anglais avec traduction en français, envoyé par le Titulaire au Requéant.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requéant sollicite la transmission du nom de domaine litigieux « g-shocks.fr » à son profit.

Ce nom de domaine est actif et a été créé le 23 mars 2014, soit postérieurement au 1er juillet 2011. Le Requéant certifie qu'à sa connaissance, il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

1. L'intérêt à agir du Requéant

Le groupe CASIO commercialise depuis trente ans une gamme de montres appelées « G-SHOCK », ayant pour principale particularité de résister aux chocs.

Ainsi, la société mère du groupe CASIO, la société de droit japonais CASIO COMPUTER CO. LTD. (ci-après « Casio Japon »), détient un important portefeuille de marques « G-SHOCK », semi-figuratives ou verbales, qu'elle exploite dans le monde entier par l'intermédiaire de ses filiales, et notamment la société de droit allemand CASIO EUROPE GMBH (ci-après « Casio Europe »), détenant elle-même la société de droit français CASIO FRANCE (ci-après « Casio France ») (ci-après toutes ensemble le « groupe CASIO ») [Pièce n° 1 - Pouvoirs].

La Groupe CASIO est en effet notamment titulaire des marques suivantes [Pièce n° 2 – Portefeuille de marques] :

- *La marque française verbale « G-SHOCK » n° 1 327 954 déposée le 23 octobre 1985 et désignant les produits de la classe 14 (horlogerie et autres instruments chronométriques),*
- *La marque française semi-figurative « G-SHOCK » n° 96 648 385 déposée le 29 octobre 1996 et désignant les produits de la classe 14 (horlogerie et instruments chronométriques ; montres et pendules électroniques),*
- *La marque française verbale « G-SHOCK » n° 3 001 040 déposée le 12 janvier 2000 et désignant les produits et services des classes 3, 8, 9, 14, 16, 28 et 34 ;*
- *La marque française semi-figurative « G-SHOCK » n° 3 509 633 déposée le 27 juin 2007 et désignant les services de la classe 35 (services de ventes au détail de montres, horloges et pendules électroniques) ; et- La marque communautaire « G-SHOCK » n° 1 225 759 déposée le 24 octobre 2013 et désignant les produits de la classe 14.*

De plus, le groupe CASIO a également réservé et exploite notamment les noms de domaine suivants [Pièce n° 3 – Noms de domaine g-shock] :

- *« g-shock.fr » depuis le 22 avril 2009, qui renvoie au nom « g-shock.eu » ;*
- *« g-shock.eu » depuis le 9 juillet 2006 ; et*
- *« g-shock.com » depuis le 3 mai 1999.*

L'ensemble de ces droits de marque ou sur les noms de domaine sont antérieurs au nom de domaine litigieux.

En conséquence, il apparaît que le groupe CASIO détient plusieurs marques et plusieurs noms de domaine quasi-identiques au nom de domaine litigieux « g-shocks.fr » sous la même extension

ainsi que sous d'autres extensions et qu'il dispose ainsi d'un intérêt à agir.

Aussi, par le jeu des délégations de pouvoir effectuées, le Requérant, en la personne de Casio Europe, a donc un intérêt à agir dans la présente procédure à l'encontre du nom de domaine « g-shocks.fr ».

2. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du groupe CASIO

De plus, le nom de domaine litigieux « g-shocks.fr » ainsi que le site Internet auquel il renvoie portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle du groupe CASIO.

En effet, le site internet accessible à l'adresse « www.g-shocks.fr », différant du site officiel « g-shock.fr » par le seul ajout de la lettre S, profite d'une technique de typosquatting pour proposer à la vente de nombreuses montres CASIO de la gamme G-SHOCK [Pièces n° 4 et 5 – Whois de g-shocks.fr et Copies-écran du site Internet g-shocks.fr]. Par la présentation de ce site, tout est organisé pour créer une confusion entre le site officiel de G-SHOCK et ce site litigieux, tromper le consommateur sur l'origine des produits, détourner la clientèle du groupe CASIO, et ainsi, profiter de sa renommée et de celle de son produit phare : la montre G-SHOCK [Pièce n° 6 - Copies-écran du site officiel G-Shock].

A cet égard, non seulement des argumentaires-produits de CASIO sont reproduits, mais également des photographies des montres G-SHOCK ainsi que la marque elle-même.

Au-delà du nom de domaine « g-shocks.fr » qui est susceptible de constituer en lui-même une contrefaçon par imitation des marques « G-SHOCK », ces actes de reproduction sur le site Internet sont également constitutifs de contrefaçon des marques « G-SHOCK » détenues et exploitées par CASIO pour son activité d'horlogerie et de montres [Pièce n° 2 – Marques G-SHOCK].

Ces agissements sont également susceptibles d'être condamnés sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

En conséquence, le nom de domaine litigieux « g-shocks.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de CASIO.

3. La mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

Enfin, il est démontré que le Titulaire du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi, dès lors qu'il a « obtenu ou demandé l'enregistrement [du] 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 » (article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques). En l'espèce, et à la connaissance du groupe CASIO, le Titulaire du nom de domaine ne détient aucun droit sur le terme « G-SHOCK », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale, pour désigner en particulier une activité relative aux montres et articles d'horlogerie.

Au contraire, il apparaît que le site www.g-shocks.fr profite de toute évidence de la renommée du groupe CASIO en se présentant comme « la boutique en ligne des montres G-SHOCK de CASIO » et ce, dans le but d'escroquer les consommateurs.

En effet, il est apparu que les consommateurs qui achetaient une montre G-SHOCK sur le site Internet « g-shocks.fr » ne recevaient jamais leur montre après avoir pourtant réglé leur achat en ligne [Pièce n° 7 – E-mails d'un consommateur trompé].

Le Titulaire a, par la pratique du typosquatting, créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec les noms de domaine du groupe CASIO, dans le but de détourner à son profit la clientèle de CASIO, tout en détériorant l'image de marque de cette dernière en ne livrant pas les consommateurs qui ont acheté des produits sur ce site litigieux.

Le nom de domaine litigieux cause ainsi un préjudice certain au groupe CASIO tant au niveau du risque de détournement de clientèle que de celui de l'atteinte à l'image de marque.

Le groupe CASIO a alors réagi en adressant deux lettres recommandées portant mise en demeure au Titulaire du nom de domaine, les 21 août et 10 septembre 2014, avec proposition de transfert du nom de domaine à son profit [Pièces n° 8 et 9 – Lettres de Casio Europe].

Pour toute réponse, le Titulaire a répondu qu'il devait s'agir d'une erreur puisqu'il n'utilisait pas le nom de domaine « g-shocks.fr » et avait pour activité le commerce de fruits et légumes [Pièce n° 10

– Lettre du Titulaire du 10 novembre 2014]. Ainsi, à supposer même qu'il s'agisse d'une mauvaise adresse figurant sur le whois, l'indication volontaire d'une adresse du Titulaire fantaisiste est un élément permettant de caractériser la mauvaise foi du titulaire (Décision credi-agricole.fr n° FR-2012-00019).

En conséquence, le Titulaire du nom de domaine litigieux « g-shocks.fr » ne dispose d'aucun intérêt légitime à être titulaire de ce nom de domaine et apparaît au contraire comme de mauvaise foi, ayant réservé ce nom dans le seul but de profiter de la réputation du groupe CASIO et des montres G-SHOCK.

En conclusion, et conformément à l'article L. 45-2, 2° du Code des postes et des communications électroniques, le Requéant ayant apporté la preuve de ses droits de propriété intellectuelle antérieurs, de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux, il sollicite la transmission à son profit du nom de domaine litigieux g-shocks.fr, et ce, dans les meilleurs délais.

Nous restons à votre entière disposition pour toutes précisions ou informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.».

Le Requéant 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <g-shocks.fr> était quasi-identique aux marques de la société japonaise CASIO COMPUTER CO. LTD et notamment aux marques suivantes :

- La marque française « G-SHOCK » numéro 1327954 enregistrée le 23 octobre 1985 et régulièrement renouvelée pour la classe 14 ;
- La marque française « G-SHOCK » numéro 3001040 enregistrée le 12 janvier 2000 et dûment renouvelée pour les classes 3, 8, 9, 14, 16, 28 et 34 ;
- La marque française « G-SHOCK » numéro 3509633 enregistrée le 27 juin 2007 pour la classe 35 ;
- La marque communautaire semi-figurative « G-SHOCK » numéro 12250759 enregistrée le 24 octobre 2013 pour la classe 14.

Le Collège a noté que :

- La société CASIO COMPUTER CO. LTD est immatriculée au Japon et n'est donc pas 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. ».

- La société japonaise CASIO COMPUTER CO. LTD a, par autorisation et procuration, conféré au Requérant la société allemande Casio Europe tous pouvoirs pour, d'une part, intenter toute procédure à l'encontre des contrefacteurs aux fins de défendre les marques et noms de domaine de la société CASIO COMPUTER CO. LTD dans l'Espace Économique Européen et d'autre part, faire valoir toute prétention éventuelle ;
- La demande SYRELI a été effectuée par la société allemande Casio Europe, le Requérant, qui demande la transmission du nom de domaine à son bénéficiaire.

Dès lors, le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir et que la demande de transmission était recevable.

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 <g-shocks.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « G-SHOCK » numéro 1327954 enregistrée le 23 octobre 1985 et régulièrement renouvelée par la société japonaise CASIO COMPUTER CO. LTD dûment représentée par le Requérant pour la classe 14.

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

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 ne détient aucun droit sur le terme « G-SHOCK », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale, pour désigner en particulier une activité relative aux montres et articles d'horlogerie ;
- Le Titulaire déclare dans une lettre adressée au Requérant le 10 novembre 2014 :
 - Que sa société est spécialisée dans le commerce de fruits et légumes ;
 - Qu'il n'a pas enregistré le nom de domaine <g-shocks.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant défend la marque française « G-SHOCK » enregistrée le 23 octobre 1985 sous le numéro 1327954 et régulièrement renouvelée pour les produits « horlogerie et autres instruments chronométriques » ;
- Le Requérant présente la gamme de montres « G-SHOCK » sur son site web accessible depuis le nom de domaine <g-shock.eu> ;
- Le nom de domaine <g-shocks.fr> est la reprise quasi-identique de la marque française antérieure « G-SHOCK » ;
- Les pages d'écran fournies par le Requérant permettent de constater que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <g-shocks.fr> :
 - Présente et commercialise les montres « G-SHOCK DE CASIO » ;
 - Comporte une rubrique « A propos de nous » qui renvoie vers une page internet indiquant : « Cette page n'existe pas ».
- Les pièces fournies par le Requérant permettent de constater qu'un client a commandé et payé une montre sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <g-shocks.fr> sans en avoir été livré.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <g-shocks.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 <g-shocks.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 <g-shocks.fr> au profit du Requérant.

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 21 avril 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

