



DÉCISION DE L'AFNIC

expert-retail.fr

Demande n° FR-2014-00792

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EXPERT INTERNATIONAL GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Adrien B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : expert-retail.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 08 juillet 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 08 juillet 2015

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 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 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 04 novembre 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 novembre 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 03 décembre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <expert-retail.fr> par le Titulaire, entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques.

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 22 octobre 2014 par le Requérant au cabinet NOVAGRAAF SWITZERLAND SA pour la procédure SYRELI ;
- Extrait sans radiations de la société NOVAGRAAF SWITZERLAND SA ;
- Extrait du commerce du canton de Zug de la société EXPERT INTERNATIONAL GmbH enregistré le 28 février 1978 sous le numéro CHE-107.896.195 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « EXPERT », numéro 004798476 enregistrée le 08 décembre 2005 par le Requérant pour les classes 9, 11 et 28 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « EXPERT », numéro 003504461 enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 37 et 41 ;
- Capture d'écran de pages du site internet <http://expert.org> et notamment :
 - La page d'accueil ;
 - La page « Country finder » ;
- Capture d'écran du site internet <http://expert.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <expert-retail.fr> ;
- Résultats obtenus après des recherches d'entreprises effectuées dans la base SOCIETE.COM sur des requêtes à partir des termes « B. Adrien » et « EXPERT RETAIL » ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque en vigueur en France effectuée dans les bases INPI et OMPI enregistrée par M. Adrien B. ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « expert retail » en vigueur en France effectuée dans les bases INPI, OMPI et OHMI.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Selon nous l'enregistrement du nom de domaine <expert-retail.fr> par M. B. Adrien, ci-après le Titulaire, constitue un cas de violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du décret du 6 Février 2007.

En effet, la société Expert International GmbH, est titulaire des marques communautaires EXPERT (logo) n° 004798476 depuis 2007 et n°003504461 depuis 2005 et détient également de nombreux noms de domaine comprenant le terme EXPERT, notamment : "expert.org", "expert.fr", "expert.ee",

“expert.cz”, “expert.sk”, “expert.ie”, “expert.com.pt”, “expert.org.pt”, “expert.at”, “expert.nl”, “expert.be”, “expert.de”.

En l'espèce le nom de domaine litigieux reprend la marque EXPERT dans son intégralité en y ajoutant le terme RETAIL. Or celui-ci ne permet pas d'acquérir un caractère distinctif, au contraire il fait référence au domaine d'activité d' EXPERT INTERNATIONAL, à savoir les ventes de détail. Cet enregistrement est donc susceptible de créer un risque de confusion auprès du public, qui pourrait penser qu'il existe un lien avec EXPERT INTERNATIONAL.

La Société EXPERT International GmbH est active dans le monde entier avec plus de 7'400 magasins dans plus de 21 pays dans le monde, et notamment 144 en France. Depuis plus de quarante ans (1967), EXPERT est une société pan-européenne active dans les services de vente au détail d'appareils électroménagers et autres appareils numériques. L'organisation de l'entité Internationale, basée en Suisse, comprend une association membre par pays; les associations nationales et leurs membres, utilisent des marques déposées appartenant à Expert International GmbH sur la base de contrats de licence ou des accords similaires. Ainsi, le Titulaire avait nécessairement connaissance de la marque EXPERT lors de l'enregistrement du nom de domaine <expert-retail.fr>, compte tenu de la renommée de l'entreprise. Par ailleurs, le site vers lequel redirige ce nom de domaine est un site parking, ce qui permet de constater que ce nom de domaine déposé en Juillet 2014 ne donne pas lieu à l'exploitation d'un site web à ce jour et à donc été réservé de mauvaise foi. En outre l'identité de l'actuel titulaire du nom de domaine <expert-retail.fr> nous a été fournie par les services juridiques de l'AFNIC. Il s'agit de M. B. Adrien, domicilié au [adresse]. Ceci nous a permis de nous assurer que ce déposant n'était titulaire d'aucune marque EXPERT-RETAIL et par conséquent que celui-ci n'avait ni droit, ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine. Par ailleurs, le Titulaire du nom de domaine incriminé, n'est pas un licencié ou un partenaire commercial d'EXPERT INTERNATIONAL. Il n'existe donc aucune relation de quelque nature entre EXPERT et le Titulaire. Il apparaît donc claire que la seule utilisation du nom de domaine qui est faite par M. B. est motivée par l'intention de faire un gain commercial en trompant les consommateurs. Vous trouverez en pièce jointe les résultats de la recherche menée sur la base de données publique de l'INPI, de l'OHMI et de l'OMPI sur la dénomination EXPERT-RETAIL, ainsi que sur le site www.societe.com, démontrant que M. B. Adrien n'est titulaire d'aucune marque ou dénomination sociale, enseigne ou nom commercial susceptible d'être confondu avec le nom de domaine.

Toutes les circonstances recueillies de l'affaire conduit inévitablement à la conclusion que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le seul but d'attirer les internautes sur le site du Titulaire à des fins commerciales, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant..».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 novembre 2014.

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

- Extrait Kbis du 17 avril 2014 de la société MPUS RETAIL immatriculée le 10 octobre 2013 sous le numéro 197 741 287 au R.C.S. de Paris dont l'activité principale déclarée est la « mise en place et gestion d'opérations de vente ou d'événements, temporaires ou permanents, pour compte de tiers ou propre compte».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Un "expert retail" est une personne physique et morale dont la spécialité (expertise) concerne la vente au détail. En effet, expert est un nom commun et le retail est un terme "professionnel" qui désigne la vente au détail (vs. la vente en gros) Il se trouve que c'est là le coeur de notre activité. En effet, en activité depuis 2004, nous avons développé une expertise dans la mise en place des "pop up stores" . Aujourd'hui, nous sommes le leader en France sur cette activité sous le nom "My Pop Up Store" (www.mypopupstore.fr) Depuis 2013, nous avons isolé la dimension "retail" de

l'activité des pop up stores pour proposer cette expertise à nos clients et avons créé une entité distincte : MPUS Retail (MPUS pour My Pop Up Store) Depuis mi-2014, nous travaillons avec certains de nos clients sur des sujets spécifiques "retail" sans qu'il s'agisse à proprement parler de "pop up stores" : nous sommes donc en train de développer cette branche de notre activité et, pour éviter de créer de la confusion auprès de nos clients, allons la présenter séparément de notre offre à destination des "pop up stores". C'est la raison pour laquelle nous avons réservé des noms de domaines, dont "expert-retail.fr". En conclusion, nous sommes donc surpris de la demande du requérant tant notre position nous apparaît légitime et de bonne foi. ».

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 <expert-retail.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société EXPERT INTERNATIONAL GmbH enregistré le 28 février 1978 sous le numéro CHE-107.896.195 au registre du commerce du canton de Zug ;
- Aux marques enregistrées par le Requéant et notamment :
 - La marque communautaire « EXPERT », numéro 004798476 enregistrée le 08 décembre 2005 pour les classes 9, 11 et 28 ;
 - La marque communautaire « EXPERT », numéro 003504461 enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 et 41.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <expert-retail.fr> est similaire aux marques communautaires antérieures du Requéant et notamment :

- La marque communautaire « EXPERT », numéro 004798476 enregistrée le 08 décembre 2005 pour les classes 9, 11 et 28 ;
- La marque communautaire « EXPERT », numéro 003504461 enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 et 41 ;

car il est composé de la marque « EXPERT » dans son intégralité et du terme générique anglais « retail », communément utilisé pour la vente au détail.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <expert-retail.fr> ;
 - o N'est pas affilié par le Requérant ;
- Les résultats obtenus après des recherches d'entreprises effectuées dans la base SOCIETE.COM sur la requête « B. Adrien », nom patronymique du Titulaire, permettent de relever une société ayant pour dénomination sociale : « MPUS RETAIL » ;
- Le Titulaire démontre être le gérant de la société MPUS RETAIL immatriculée le 10 octobre 2013 sous le numéro 197 741 287 au R.C.S. de Paris dont l'activité principale déclarée est la « mise en place et gestion d'opérations de vente ou d'événements, temporaires ou permanents, pour compte de tiers ou propre compte » et dont la dénomination sociale est similaire au nom de domaine <expert-retail.fr>.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <expert-retail.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de marques communautaires antérieures et notamment :
 - La marque communautaire « EXPERT », numéro 004798476 enregistrée le 08 décembre 2005 pour les classes 9, 11 et 28 ;
 - La marque communautaire « EXPERT », numéro 003504461 enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 et 41 ;et exploitées pour des produits et services de « machines et leurs composants [...] ; appareils et instruments électriques et électroniques [...] ; appareils d'éclairage [...] ; jeux et jouets [...] ; publicité ; services de promotion commerciale, assistance et conseils dans la conduite d'affaires ; service de vente au détail d'appareils électriques et appareils électroniques et loisirs et équipement informatique [...] ;
- Le Requérant indique, sans en fournir la preuve, que « la seule utilisation du nom de domaine qui est faite par M. B. est motivée par l'intention de faire un gain commercial en trompant les consommateurs » ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <expert-retail.fr> est une page d'attente d'OVH ;
- Le Titulaire est gérant d'une société MPUS RETAIL ayant comme activité principale déclarée la « mise en place et gestion d'opérations de vente ou d'événements, temporaires ou permanents, pour compte de tiers ou propre compte » et dont la dénomination sociale est similaire au nom de domaine <expert-retail.fr>.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie 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 <expert-retail.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 03 décembre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

