



DÉCISION DE L'AFNIC

xtraice.fr

Demande n° FR-2015-00965

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EXTRAICE SL

Le Titulaire du nom de domaine : La société GRANDS STADES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : xtraice.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 septembre 2009

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 8 septembre 2015

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 juin 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 29 juin 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), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 juillet 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

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

- Traduction certifiée en langue française de l'acte de procuration commerciale fait par acte authentique inscrit au registre du commerce de la province de Séville le 11 juillet 2011 par la société EXTRAICE, SL (société constituée le 25 juin 2003, immatriculée au registre du commerce de Séville avec pour numéro d'identification fiscale le numéro B91295212 et ayant pour objet la vente, la distribution, l'exportation, l'importation et l'exploitation de concessions de patinoires et tout type d'équipement pour la pratique du hockey sur glace) à Monsieur Adrian O. permettant la représentation dans le litige concernant le nom de domaine <xtraice.fr> ;
- Traduction certifiée en langue française de la carte accréditive du numéro d'identification fiscal (NIF) de la société SARL EXTRAICE numéro B91295212 définitif au 30 décembre 2003 ;
- Traduction certifiée en langue française de l'attestation de régularité des obligations au regard de la sécurité sociale délivrée à la société EXTRAICE, SL le 3 septembre 2014 par le Gouvernement espagnol, Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (Trésorerie générale de la sécurité sociale) ;
- Traduction certifiée en langue française de l'attestation de régularité fiscale délivrée à la société EXTRAICE, SL le 3 septembre 2014 par le Gouvernement espagnol (Agence d'Etat de l'Administration fiscale) ;
- Traduction certifiée en langue française de la première page du certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative « XTRAICE », numéro 5.947.874 ;
- Extrait du 17 juin 2015 de la base Whois du nom de domaine <xtraice.fr> enregistré le 22 septembre 2009 par la société GRANDS STADES ;
- Extrait de la base Whois fourni en langue espagnole du nom de domaine <xtraice.com> enregistré le 21 mai 2003 par la société EXTRAICE ;
- Capture d'écran de la page web <http://www.<patinoires-synthetique.com>> ;
- Traduction certifiée en langue française de la lettre extraite du courrier du 5 juin 2008 envoyé à la société EXTRAICE, SL par son avocat pour lui adresser le certificat d'enregistrement de la marque communautaire XTRAICE numéro 5.947.874, classes 19, 35 et 37 enregistrée le 29 mai 2007.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <xtraice.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », 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)

1) Le Requêteur dispose d'un intérêt à agir et justifie d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Le Requêteur a découvert que le nom de domaine XTRAICE.FR avait été réservé le 22 Septembre 2009 par un Titulaire (Grands Stades), indiquant être le distributeur exclusif en France de la marque Xtraice, alors qu'il n'existe aucun contrat d'exclusivité entre la société Xtraice S.L et la société Grands Stades . Le nom de domaine est actif. Un extrait Whois du nom de domaine est joint en Annexe. (Capture d'écran - Annexe 2).

Le nom de domaine réservé est identique à la marque XTRAICE, dont est titulaire le Requêteur. La marque Xtraice a été enregistrée à niveau européen par le requérant en date du 29/05/2007. (voir annexe 3 et 4 : Certificat de marque communautaire).

Ce nom de domaine xtraice.fr utilisé par le titulaire Grands Stades est tiré du nom de domaine xtraice.com dont est titulaire le requérant. (Capture d'écran - Annexe 1)

De plus, la société Grands Stades SAS, utilise sur la page web www.xtraice.fr le logotype d'Xtraice dont l'image est référencé au registre des marques communautaires par le requérant.

Par conséquent, le Requêteur justifie d'un intérêt agir et d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs au sens de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications électroniques.

2) Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine

Le Titulaire du nom de domaine n'a pas de lien juridique avec le Requêteur et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom réservé, y compris à titre de nom de domaine.

Le Titulaire du nom de domaine ne dispose pas non plus de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la marque invoquée Xtraice ayant été enregistrée antérieurement au nom de domaine et à niveau européen. (voir annexe 3 et 4 : Certificat de marque communautaire).

Le Titulaire du nom de domaine n'exploite pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services qui soit conforme à une activité commerciale réelle et n'est ni connu sous un nom identique apparenté à ce nom de domaine.

Par conséquent, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

3) Le titulaire agit de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux dirige les internautes vers la page web "<http://www.patinoires-synthetique.com/>" au nom de la société française GRANDS STADES SAS. (voir annexe 5 : patinoire capture d'écran patinoires-synthétiques.com).

En l'espèce, l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine Xtraice.fr pour exploiter une page internet sans rapport avec cette dénomination tend à montrer qu'il s'agit d'une détention frauduleuse visant uniquement à empêcher le Requêteur d'utiliser un nom de domaine constitué de sa marque, qu'il pourrait lui être utile d'exploiter dans le cadre de son activité commerciale.

De plus, la société Grands Stades SAS n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec le Requêteur et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de la marque Xtraice. Du fait de son activité dans les revêtements de sols sportifs, elle serait même un concurrent potentiel du Requêteur.

Ainsi, le Titulaire utilise le nom de domaine dans le seul but de détourner les internautes cherchant à accéder au site du Requêteur et à utiliser sa renommée. En effet, la société Xtraice S.L est est le fabricant leader mondial en fabrication et distribution de patinoires synthétiques et de ses accessoires, et est présent dans plus de 75 pays.

Cet usage démontre bien la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine et sa volonté de bénéficier de la marque Xtraice afin d'en tirer un gain commercial en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec le Requêteur ou de priver le Requêteur de son droit légitime d'exploiter celle-ci dans la zone <.FR>.

En privant ainsi le Requêteur de la faculté d'en disposer et en le contraignant à engager la présente procédure, le Titulaire se rend également coupable d'une rétention injustifiée et fautive, c'est-à-dire d'usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté, bafouant ainsi les règles de comportement loyal en matière commerciale. Par conséquent, il résulte des développements qui précèdent que le Titulaire du nom de domaine a agi de mauvaise foi.

Le Requêteur demande donc la transmission du nom de domaine www.xtraice.fr. »..».

Le Requêteur 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 <xtraice.fr> était :

- Identique au nom de domaine <xtraice.com> enregistré par le Requéant le 21 mai 2003 ;
- Quasi-identique à la composante verbale de la marque communautaire semi-figurative « XTRAICE » numéro 5.947.874 enregistrée par le Requéant le 29 mai 2007 ;
- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société EXTRAICE, SL.

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 <xtraice.fr> était quasi-identique à la composante verbale de la marque communautaire semi-figurative antérieure « XTRAICE » numéro 5.947.874 enregistrée par le Requéant le 29 mai 2007.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société EXTRAICE, SL.

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 Requéant :

- N'a pas de lien juridique avec le Titulaire et n'a donné aucune autorisation à ce dernier pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <xtraice.fr> ;
- Déclare que le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique apparenté au nom de domaine <xtraice.fr> ; cependant, il n'en apporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, société constituée en Espagne depuis le 25 juin 2003, exerce son activité de vente, distribution, exportation, importation et exploitation de concessions de patinoires et tout type d'équipement pour la pratique du hockey sur glace sous la dénomination sociale EXTRAICE, SL ;

- Le Requérant, la société EXTRAICE, SL est titulaire de la marque communautaire semi-figurative antérieure « XTRAICE » numéro 5.947.874 enregistrée le 29 mai 2007 ;
- Le Requérant, la société EXTRAICE, SL a enregistré le nom de domaine <xtraice.com> le 21 mai 2003 ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que la page web « <http://www.patinoires-synthetique.com> » vers laquelle renvoie le nom de domaine <xtraice.fr> :
 - Reproduit la marque communautaire semi-figurative antérieure « XTRAICE » du Requérant reproduite à l'identique ;
 - Indique la mention « GRANDS STADES, constructeur de terrains de grands jeux, de patinoires et de pistes d'athlétismes » associée à la mention « Distributeur exclusif » ;
 - Propose un lien hypertexte invitant à « Découvrir la patinoire synthétique XTRAICE » faisant référence à l'activité du Requérant ;
 - Indique dans le pied de page la mention « © 2008 Grands Stades distributeur exclusif en France » ;
- Les informations ci-dessus montrent que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et l'activité du Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <xtraice.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 <xtraice.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <xtraice.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 juillet 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

