



DÉCISION DE L'AFNIC

clubdivia.fr

Demande n° FR-2015-01035

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KEOLIS DIJON
Le Titulaire du nom de domaine : M. Ralph D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : clubdivia.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 juillet 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 29 juillet 2016
Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 octobre 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 05 novembre 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 (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 décembre 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <clubdivia.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 27 septembre 2015 de la société KEOLIS DIJON immatriculée le 30 décembre 1964 sous le numéro 016 450 942 au R.C.S. de Dijon ayant pour activités « *Exploitation du réseau de transports urbains de l'agglomération Dijonnaise* » ;
- Déclaration de renouvellement de la marque française « DIVIA » numéro 03 3 254 555 enregistrée le 31 octobre 2003 par la société KEOLIS DIJON pour la classe 39 ;
- Verso du certificat du renouvellement de marque publié au BOPI n°13/50 Vol. II du 13 décembre 2013 ;
- Demande d'inscription au registre national d'une rectification n° 0 614 309 du 9 décembre 2013 relative aux changements de dénomination sociale, de forme juridique et d'adresse du titulaire de la marque, la société KEOLIS DIJON ;
- Capture d'écran de l'extrait du 22 septembre 2015 de la base Whois du nom de domaine <clubdivia.fr> enregistré le 29 juillet 2015 par le Titulaire ;
- Attestation sur l'honneur du Directeur de la société NEX Informatique du 4 septembre 2015 relative à la création des maquettes et du développement du site internet <http://www.clubdivia.fr> en 2010 au bénéfice de la société KEOLIS DIJON ;
- Facture de la société OVH à la société NEX Informatique datée du 29 mai 2014 pour le renouvellement d'un an du nom de domaine <clubdivia.fr> ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <clubdivia.fr> ;
- Capture d'écran du courriel du 29 juin 2015 ayant pour objet « Effacement du domaine <clubdivia.fr> ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I) Sur l'intérêt à agir de la Société KEOLIS DIJON

- La Société KEOLIS DIJON est une entreprise exploitant le réseau de transports urbains de l'agglomération dijonnaise. (pièce n°1)

Elle exploite à ce titre la marque "DIVIA", déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 31 Octobre 2003, en classe 39, enregistrée sous le numéro 03 3 254 555. Cet enregistrement a fait l'objet d'un renouvellement le 17 Octobre 2013. (pièces n°2, n°3 et n°4)

"DIVIA" est ainsi la marque distinctive du réseau de transports urbains de l'agglomération dijonnaise.

- La Société KEOLIS DIJON était propriétaire du nom de domaine "clubdivia.fr", dont elle a demandé le renouvellement jusqu'au 30 Mai 2015, par l'intermédiaire de son prestataire informatique NEX INFORMATIQUE. (pièce n°5)

La Société KEOLIS DIJON a également créé un site Internet, qui était accessible depuis l'URL

suivante : <http://www.clubdivia.fr>. Ce site internet permettait notamment aux abonnés de transport en commun de profiter de privilèges, en intégrant le Club Divia. (pièce n°6)

A la suite du non-renouvellement du nom de domaine "clubdivia.fr", la requérante a été informée de la suppression du nom de domaine "clubdivia.fr", par courriel en date du 29 Juin 2015 envoyée par la Société OVH. (pièce n°7)

Le nom de domaine "clubdivia.fr" a toutefois été racheté par Monsieur Ralph D., tiers à la Société KEOLIS DIJON, le 29 Juillet 2015, enregistré auprès du Bureau 1API GmbH. (pièce n°8)

A ce jour, le lien <http://www.clubdivia.fr>, toujours actif, pointe sur un contenu intégralement dupliqué, reprenant l'ancien site Internet créé pour KEOLIS DIJON, tout en intégrant de nouveaux liens commerciaux pointant sur des sites de vente d'articles de mode contrefaits. (pièce n°9)

En raison de l'existence de droits antérieurs de la Société KEOLIS DIJON sur la marque "DIVIA", le requérant dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux "clubdivia.fr".

II) Sur l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

A. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société KEOLIS DIJON

Le nom de domaine "clubdivia.fr" dont Monsieur Ralph D. en est actuellement titulaire a été créé par la Société KEOLIS DIJON et conservé par la requérante jusqu'au 30 Mai 2015.

Le nom de domaine "clubdivia.fr" contient la marque DIVIA, déposée en classe 39 à l'INPI le 31 Octobre 2003 et renouvelée. Le préfixe "club" n'est pas distinctif et sert seulement à préciser que le site Internet disponible à l'adresse www.clubdivia.fr entendait regrouper les abonnés en leur faisant profiter de privilèges. Le nom de domaine "clubdivia.fr" est ainsi similaire à la marque "DIVIA", enregistrée par la requérante.

Le titulaire a par ailleurs entièrement dupliqué le contenu du site Internet créé pour KEOLIS DIJON, tout en intégrant de nouveaux liens commerciaux pointant sur des sites de contrefaçon de marques d'habillement ou d'accessoires de mode.

Le maintien du nom de domaine "clubdivia.fr" au profit de l'actuel titulaire crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, tout en associant la Société KEOLIS DIJON à des articles de mode contrefaits.

B. L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire

Le titulaire ne dispose d'aucun droit sur la marque "DIVIA" ou "CLUBDIVIA". Il est par ailleurs parfaitement étranger à la Société KEOLIS DIJON. Aucune autorisation d'exploitation de la marque DIVIA n'a été donnée au titulaire.

Il n'a ainsi aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine "clubdivia.fr".

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine est également établie dans la mesure où le titulaire entend profiter de la renommée de la marque "DIVIA", et de son club, afin de proposer à la vente des articles de mode contrefaits.

III) Sur la demande de transmission du nom de domaine clubdivia.fr à la Société KEOLIS DIJON

La Société KEOLIS DIJON entend solliciter la transmission du nom de domaine clubdivia.fr, à son bénéfice, dont la requérante était propriétaire jusqu'au 30 Mai 2015. ».

Le Requérant 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,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéran

Le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <clubdivia.fr> était similaire à la marque française « DIVIA » numéro 03 3 254 555 enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 39.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <clubdivia.fr> est similaire à la marque française antérieure « DIVIA » enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée par le Requéran car il est composé de la marque « DIVIA » dans son intégralité et du nom commun « club » habituellement employé pour désigner un groupe fermé de personnes bénéficiant d'avantages.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société KEOLIS DIJON.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Requéran déclare que le Titulaire :

- Ne dispose d'aucun droit sur la marque "DIVIA" ou sur une marque "CLUBDIVIA" ;
- Est par ailleurs parfaitement étranger à la Société KEOLIS DIJON ;
- N'a reçu aucune autorisation d'exploitation de la marque DIVIA.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran est titulaire de la marque française antérieure « DIVIA » enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 39 couvrant les services de transport ;
- Le nom de domaine <clubdivia.fr> est similaire à la marque « DIVIA » du Requéran car il est composé de la marque « DIVIA » dans son intégralité et du nom commun « club » habituellement employé pour désigner un groupe fermé de personnes bénéficiant d'avantages ;

- Le Requérant a utilisé la marque « DIVIA » et le nom de domaine <clubdivia.fr> pour un site internet présentant des offres à destination des membres du Club Divia, voyageurs prenant les transports en commun ;
- Le Titulaire utilise le nom de domaine <clubdivia.fr> pour renvoyer vers une page internet qui :
 - Reproduit à l'identique la page internet du site web du Requérant du temps où il utilisait le nom de domaine <clubdivia.fr> ;
 - Présente un encart proposant la vente de « vestes Louis Vuitton femme 2013 (...) jeans adidas en argentina jeans Gucci pas cher (...) Guccidiscout » au travers de liens hypertextes ;
- Le Titulaire n'a pas apporté 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 <clubdivia.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 <clubdivia.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 <clubdivia.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 15 décembre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

