



DÉCISION DE L'AFNIC

murosec.fr

Demande n° FR-2015-01034

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DOMOSYSTEM

Le Titulaire du nom de domaine : La société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : murosec.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 septembre 2014 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 septembre 2016

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 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 03 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 et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 décembre 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 27 novembre 2014 de la société DOMOSYSTEM immatriculée le 30 octobre 1992 sous le numéro 388 885 246 au R.C.S. de Paris ;
- Copie des Techniques et procédures relatives au « Traitement de l'humidité » de la société DOMOSYSTEM ;
- Extrait Kbis du 09 octobre 2014 de la société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT immatriculée le 18 mars 1994 sous le numéro 381 679 570 au R.C.S. de Bobigny ;
- Capture d'écran de la page « Qui sommes nous ? » du site internet <http://www.atb-technichem.com> ;
- Certificat d'identité et état des inscriptions portées au registre national de l'INPI de la marque « MUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464564 par le Requéran pour les classes 1, 2, 9, 17, 19, 37 et 40 ;
- Déclarations de renouvellement datées des 13 octobre 1998 et 06 octobre 2008 de la marque « MUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464564 par le Requéran pour les classes 1, 2, 9, 17, 19, 37 et 40 ;
- Demande d'inscription au registre national d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt datée du 13 octobre 1998 dont la lisibilité est réduite ;
- Copie d'un traité de fusion conclu le 2 septembre 1997 entre la société anonyme LDI et la société DOMOSYSTEM France ;
- Copie d'un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LDI daté du 31 décembre 1997 ;
- Courrier du Requéran adressé à l'INPI pour demander le renouvellement des marques :
 - « DOMOSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464566 ;
 - « EUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464563 ;
 - « MUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464564 ;
 - « PEINTOSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464565.
- Décision statuant sur une demande de relevé de déchéance de l'INPI datée du 09 novembre 1998 relative à la marque « MUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464564 ;
- Analyse de la situation de la société DOMOSEC sur Internet effectuée par la société VISUALIS le 05 novembre 2014 à la demande de la société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <murosec.fr> enregistré le 09 septembre 2014 par la société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <murosec.fr> ;
- Courrier recommandé en date du 17 mars 2015 adressé au Titulaire, dans lequel le Requéran sollicite la signature d'un contrat de transmission du nom de domaine <murosec.fr> ;

- Copie de diverses factures relatives à l'intervention du Requérant pour des prestations d'injection de MUROSEC et de couche barrière DOMOSEC ;
- Copie du cahier des clauses technique DOMOSEC – couche barrière – écran tridimensionnel contre la migration de l'humidité du sol par capillarité dans les maçonneries.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Je suis le Conseil de la Société DOMOSYSTEM spécialisée depuis les années 1970 dans le traitement de l'humidité dans l'habitat (pièces n°1). La Société DOMOSYSTEM est titulaire de la marque française MUROSEC n° 1464564 déposée le 2 novembre 1979 et régulièrement renouvelée, qui désigne en classes 1, 37 et 40 les « Produits chimiques destinés à l'industrie ; Constructions et réparations, restauration d'édifices et préservation des matériaux sans altérer leur propriété physique et chimique ; Traitement de matériaux consolidation, renforcement, imperméabilisation et étanchement des matériaux de construction » ((pièce n°2). La Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT est une Société concurrente également spécialisée dans le traitement de l'humidité dans l'habitat (pièces n° 3). Courant 2014, la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT s'est rapprochée de la Société DOMOSYSTEM afin d'envisager un éventuel rachat d'une partie de son activité (et notamment de celle exercée sous la marque MUROSEC), mais les pourparlers n'ont finalement pas abouti (pièce n°4). La Société DOMOSYSTEM a eu la désagréable surprise de constater que le nom de domaine <murosec.fr> avait été réservé sans autorisation le 9 septembre 2014 par la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT (pièce n°5). Le 17 mars 2015, la Société DOMOSYSTEM a pris attache avec la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT pour tenter d'obtenir la transmission amiable du nom de domaine contesté, mais cette dernière demande est restée sans effet (pièce n°7). La Société DOMOSYSTEM est ainsi fondée à solliciter le transfert du nom de domaine <murosec.fr> à son profit en application des articles L.45-2 et suivants du Code des Postes et des Communications Electroniques.

I – Sur l'intérêt à agir de la Société DOMOSYSTEM

En application des dispositions de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ». La Société DOMOSYSTEM propose à sa clientèle une solution de traitement de l'humidité résultant d'un procédé breveté, qui met notamment en œuvre un produit hydrofugeant réactif commercialisé sous la marque « MUROSEC » (pièces n° 1 B, 8 et 9). Le nom de domaine <murosec.fr> a été réservé le 9 septembre 2014 par la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT. La réservation de ce nom de domaine n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Société DOMOSYSTEM, alors qu'il s'agit d'une reproduction de la marque MUROSEC dont la requérante est titulaire. La Société DOMOSYSTEM a donc manifestement un intérêt à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine <murosec.fr>

II - Sur la violation des droits de propriété intellectuelle de la Société DOMOSYSTEM

L'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : « 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 L.716-1 du même Code précise que « L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 ». L'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle doit être interprété par référence à l'article 5 § 1 a) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, selon lequel un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification, ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C-291/00).

Le nom de domaine <murosec.fr> constitue la reproduction de la marque MUROSEC n° 1 464 564 déposée le 2 novembre 1979 par la Société DOMOSYSTEM. La marque MUROSEC est exploitée

à titre de marque par la Société DOMOSYSTEM depuis de nombreuses années (pièces n° 2, 8 et 9). La Société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT exerçant une activité concurrente à celle de la Société DOMOSYSTEM, le nom de domaine <murosec.fr> pourrait être destiné à promouvoir des produits ou services identiques à ceux couverts par la marque MUROSEC n° 1 464 564. La réservation du nom de domaine <murosec.fr> par la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT porte manifestement atteinte aux droits de marque antérieurs de la Société DOMOSYSTEM.III – Sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT

En 2014, la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT et la Société DOMOSYSTEM sont entrées en pourparlers afin d'envisager un éventuel rachat par la première d'une partie des activités de la seconde, et notamment de celle exercée sous la marque MUROSEC (pièce n°4). C'est dans ce contexte que la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT a cru pouvoir procéder à la réservation du nom de domaine <murosec.fr> à l'insu de la Société DOMOSYSTEM. Les négociations engagées entre les deux Sociétés n'ont finalement pas abouti.

La Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT ne dispose de son côté d'aucun droit sur le signe MUROSEC, qu'elle n'a jamais utilisé. Elle n'est pas davantage en mesure de démontrer un quelconque usage du nom de domaine <murosec.fr> en relation avec une offre de produits ou services entrant dans le cadre de ses activités. En effet, le nom de domaine contesté abouti à une page parking de l'hébergeur OVH et ne fait l'objet d'aucune exploitation sur un site Internet (pièce n° 6). La Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine <murosec.fr>.

La Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT exerce de surcroît, une activité concurrente à celle de la Société DOMOSYSTEM, dont elle connaissait parfaitement l'existence (pièces n° 1 A et B et 3 A et B). En raison des pourparlers engagés entre la Société DOMOSYSTEM et la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT, cette dernière ne pouvait ignorer l'existence de la marque antérieure MUROSEC lorsqu'elle a réservé le nom de domaine éponyme. Ainsi, en réservant sans y être autorisée et en pleine connaissance de cause le nom de domaine <murosec.fr>, la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT a manifestement cherché à porter atteinte aux droits de la Société DOMOSYSTEM sur la marque MUROSEC. La Société DOMOSYSTEM a tenté de régler amiablement ce litige en proposant à la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT un contrat de transmission du nom de domaine <murosec.fr> à titre gracieux, auquel cette dernière n'a jamais donné suite (pièce n° 7). Il apparaît enfin qu'à la suite des échanges survenus entre les deux Sociétés et malgré une issue infructueuse des pourparlers, la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT n'a pas hésité, le 9 septembre 2015, à renouveler l'enregistrement du nom de domaine contesté, persistant ainsi dans ses manœuvres malhonnêtes (pièce n° 5). Un tel comportement caractérise la mauvaise foi de la Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT. La Société ASSECHEMENT TECHNIQUE DU BATIMENT se rend donc coupable d'un usage passif de mauvaise foi, par rétention injustifiée du nom de domaine <murosec.fr>.

Dans ces circonstances, la Société DOMOSYSTEM est bien fondée à solliciter le transfert du nom de domaine <murosec.fr> à son profit. ».

Le Requéran 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 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 <murosec.fr> était identique à la marque « MUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 1464564 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <murosec.fr> est identique à la marque française antérieure « MUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 14645664 par le Requérant.

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

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 Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <murosec.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure «MUROSEC » enregistrée le 11 mai 1988 sous le numéro 14645664 ;
- Le Requérant, la société DOMOSYSTEM exerce notamment une activité de « commercialisation et mise en œuvre de procédés, produits, matériels et instruments destinés au diagnostic, à la mesure et au traitement de l'humidité etc. » ;
- Le Titulaire, la société ASSECHÈMENT TECHNIQUE BATIMENT exerce une activité concurrente à celle exercée par le Requérant et notamment « l'assèchement des murs, le traitement des bois etc. » ;
- Le Requérant indique avoir été en pourparlers avec le Titulaire « afin d'envisager un éventuel rachat [par le Titulaire] d'une partie des activités [du Requérant], et notamment de celle exercée sous la marque MUROSEC » ; un rapport de situation de la société DOMOSYSTEM réalisé à la demande de la société ASSECHÈMENT TECHNIQUE BATIMENT en apporte la preuve ;
- En conséquence, le Titulaire ne pouvait donc ignorer l'existence des droits du Requérant sur la marque « MUROSEC » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de caractériser la mauvaise foi et de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <murosec.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 <murosec.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 <murosec.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 08 décembre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

