



DÉCISION DE L'AFNIC

lexon-design.fr

Demande n° FR-2015-01057

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LEXON

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Stéphane N.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lexon-design.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 avril 2010

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

Date d'expiration du nom de domaine : 29 avril 2016

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 04 décembre 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 18 décembre 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 Loic DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 janvier 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lexon-design.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 :

- Informations détaillées sur la marque communautaire « LEXON », numéro 004471777 enregistrée le 20 mai 2005 par le Requéran pour les classes 9, 14, 16 et 18 ;
- Notice complète de la marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 ;
- Publication au BOPI 01/01 NL - VOL.II du renouvellement du 28 novembre 2000 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requéran ;
- Publication au BOPI 10/51 - VOL.II du renouvellement du 03 novembre 2010 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requéran ;
- Tableau général des inscriptions publié au BOPI 00/52 NL – VOL.II p. 359 sur lequel figure la marque numéro 1632088 dans la liste des marques ayant fait l'objet d'un changement de nom, de dénomination ;
- Tableau général des inscriptions publié au BOPI 11/01– VOL.II p. 358 sur lequel figure la marque numéro 1632088 dans la liste des marques ayant fait l'objet d'un changement d'adresse ;
- Extraits du 03 décembre 2015 de la base Whois des noms de domaine :
 - <lexon-design.ca> enregistré le 01 avril 2015 par la société 9231-9664 QUEBEC INC. ;
 - <lexondesign.com> enregistré le 14 juillet 2012 par le Requéran ;
 - <lexon-design.com> enregistré le 05 mai 1999 par le Requéran ;
 - <lexon-design.jp> enregistré le 21 février 2008 par le Requéran ;
- Catalogue LEXON Design in life, Collection 2015 Everyday design objects ;
- Courrier recommandé du 02 novembre 2010 envoyé à la société TANIT par le Requéran le mettant en demeure de :
 - Cesser toute utilisation du nom de domaine <lexon-design.fr> ;
 - Lui transférer le nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Courriel du représentant du Requéran, du 09 novembre 2010, adressé à M. F. lui rappelant les termes de son courrier recommandé du 02 novembre 2010 ;
- Courriel de réponse de M. F., daté du 02 novembre 2010, informant le Requéran des ses intentions positives dans l'utilisation du nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Courriel du représentant du Requéran, du 02 novembre 2010, adressé à M.F. pour rappeler les droits du Requéran et se demande de rétrocession du nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Extrait du 30 novembre 2015 de la base Whois du nom de domaine <lexon-design.fr> enregistré le 29 avril 2010 sous diffusion restreinte ;

- Capture d'écran du 30 novembre 2015 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Décision de l'INPI du 26 juillet 2011 n° OPP 11-0360 / AL rendue sur l'opposition formée par le Requérant à l'enregistrement d'une marque « LEXON DESIGN » déposée par la société TANIT le 02 novembre 2010.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Faits et intérêt à agir de la société LEXON

La Requérante, la société LEXON, active depuis 1991, est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits électroniques, d'articles de bureau et de produits de bagagerie, comme en atteste son site internet : <http://www.lexon-design.com>.

Certains de ses produits ont été récompensés et sélectionnés pour être vendus dans les boutiques de musées prestigieux (Cooper Hewitt, New York Museum of Modern Art, Musée Rodin).

*LEXON est titulaire de plusieurs marques LEXON, parmi lesquelles (copies jointes en Annexe 1) :
 Marque française No. 1 632 088 déposée le 7 décembre 1990 et dûment renouvelée, en Classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 ;
 Marque communautaire No. 004 471 777 déposée le 20 mai 2005, et dûment renouvelée, en Classes 9, 14, 16 et 18.*

*Elle est en outre titulaire de plusieurs noms de domaines, parmi lesquels (voir Annexe 2) :
 Lexondesign.com – enregistré le 05 mai 1999
 Lexon-design.com – enregistré le 14 juillet 2012
 Lexon-design.jp – enregistré le 21 février 2008
 Lexon-design.ca – enregistré le 1er avril 2015*

Ces marques sont utilisées de façon constante depuis leur dépôt par la société LEXON, en relation avec divers produits parmi lesquels des lampes, réveils, stylos, accessoires pour la maison, calculatrices, articles de bagagerie etc. (Voir en ce sens l'Annexe 3 – catalogue relatif à la Collection LEXON 2015)

Dans le cadre de la surveillance de ses droits de propriété industrielle, la Requérante a constaté l'occupation du nom de domaine lexon-design.fr par la société TANIT depuis 29 avril 2010.

La société titulaire du nom de domaine est un ancien distributeur des produits conçus et fabriqués par la société LEXON, lequel n'a jamais été autorisé à procéder à la réservation d'un nom de domaine, ou à s'octroyer quelque droit que ce soit sur la dénomination LEXON.

*Les relations commerciales avec la société TANIT ont bien entendu cessé, au courant de l'année 2010. Puisque cela n'altère en rien son intérêt à introduire une telle procédure, et puisque le Titulaire ne fait aucun usage du nom de domaine en question, la Requérante a contacté à plusieurs reprises le Titulaire du nom de domaine litigieux en vue d'obtenir son transfert.
 Ces tractations n'ont débouché sur aucune transaction raisonnable. (Voir Annexe 4 – échanges intervenus avec la société TANIT, titulaire du nom de domaine en cause)*

Voir également l'Annexe 5 montrant l'extrait WHOIS lexon-design.fr, ainsi que des impressions écran montrant que le nom de domaine lexon-design.fr ne pointe vers aucun site Internet actif.

En raison de l'atteinte que la réservation de ce nom de domaine porte aux droits de la Requérante sur ses nombreuses marques antérieures LEXON, cette dernière a décidé d'intenter la présente procédure.

L'intérêt à agir de la société LEXON découle donc de son intérêt légitime à pouvoir exploiter, dans le cadre de son activité habituelle, un nom de domaine correspondant aux marques enregistrées, associées à un terme décrivant directement son activité, et parfaitement distinctives au regard de son activité, dont elle est titulaire.

II. Atteinte aux dispositions de l'Article L. 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques

Il est prévu, aux termes de cet Article, que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; »

Sur l'atteinte aux droits antérieurs de la société LEXON sur la dénomination LEXON

En l'espèce, la Requérante invoque, en plus des noms de domaine dont elle est titulaire, à l'appui de sa requête les droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire, à savoir les marques françaises et communautaires enregistrées mentionnées ci-dessus et jointes en Annexe 1.

Le nom de domaine litigieux, lexon-design.fr, reprend de façon strictement identique la marque LEXON dont est titulaire la société LEXON, laquelle est suivie du terme 'design' qui renvoie directement aux activités de la Requérante qui conçoit et commercialise des produits à haute valeur ajoutée en raison de leur design étudié et soigné.

La séquence 'lexon-design' ou 'lexondesign' est en outre utilisée par la requérante elle-même pour les noms de domaines dont elle est titulaire. Ce nom de domaine porte donc atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur cette dénomination LEXON, en vertu de l'Article L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

« 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 ;

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

De plus, la réservation de ce nom de domaine par la société TANIT est de nature à porter atteinte à l'exploitation paisible de ses marques LEXON par la société LEXON dans la mesure où les internautes/consommateurs désirant se renseigner sur les produits LEXON et souhaitant se les procurer sont susceptibles de taper dans leur barre d'adresse le nom de domaine www.lexon-design.fr, qui les dirigera alors vers une page inactive, et pouvant ainsi les dissuader de se rendre dans un magasin LEXON, pensant que l'activité de LEXON a cessé.

En outre, la société LEXON est une entreprise française favorisant l'émergence de créateurs et designers d'origine française. A ce titre, l'obtention du nom de domaine lexon-design.fr est une nécessité pour la société LEXON qui capitalise aujourd'hui, comme toutes les entreprises françaises dynamiques, sur la reconnaissance du savoir-faire et de la créativité française, de la French Touch. Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine lexon-design.fr

L'attention du Collège est attirée sur le fait qu'en date du 02 novembre 2010 la société TANIT a

déposé une demande d'enregistrement de la marque LEXON DESIGN No. 10 3 778 995, à l'encontre de laquelle la société LEXON a naturellement formé une opposition.

Celle-ci a été favorablement accueillie par l'INPI qui a notamment considéré que « les signes en présence ont en commun le terme LEXON, distinctif au regard des produits en cause », qu'en outre « le terme LEXON, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif du terme DESIGN, faisant référence au caractère esthétique des produits en cause ; qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux termes, dominés par le même terme LEXON ».

La demande d'enregistrement LEXON DESIGN a été partiellement rejetée, comme en atteste la décision datée du 26 juillet 2011 et jointe sous Annexe 6.

Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose la requérante, que le Titulaire du nom de domaine litigieux :

N'utilise pas le nom de domaine <lexon-design.fr> dans le cadre d'une offre réelle et sérieuse de biens ou de services, puisque ce nom de domaine ne pointe vers aucun site Internet actif. Le nom de domaine renvoie seulement vers une page fournie par l'hébergeur OVH ;

Le Titulaire n'a jamais été autorisé par la Requêteurante à faire usage de la dénomination LEXON, déposée notamment à titre de marque française, et ce à quelque titre que ce soit. A ce titre, la Requêteurante a indiqué précédemment s'être par ailleurs farouchement opposée au dépôt de la marque française LEXON DESIGN par le titulaire du nom de domaine. Le Titulaire du nom de domaine lexon-design.fr ne présente au demeurant aucun intérêt légitime à exploiter ce nom de domaine.

La Requêteurante ne voit pas de quel intérêt légitime la société TANIT pourrait arguer pour justifier de la réservation du nom de domaine lexon-design.fr, celui-ci n'étant toujours pas actif, près de cinq ans après sa réservation.

La société LEXON estime que le choix de ce nom de domaine ne peut être le fruit d'un pur hasard, en raison notamment de la popularité des produits LEXON en France, en raison de leur design innovant et soigné.

Il résulte de ces constatations que le Titulaire du nom de domaine lexon-design.fr l'a vraisemblablement enregistré de mauvaise foi dans le but de porter atteinte à l'exploitation normale et paisible de son activité commerciale sur internet par la Requêteurante.

La Requêteurante sollicite donc respectueusement du Collège qu'il ordonne la transmission à son profit du nom de domaine litigieux lexon-design.fr, eu égard à l'intérêt légitime dont elle a fait la preuve d'exploiter librement ce nom de domaine, identiques à ces droits antérieurs (marques, noms de domaines).».

Le Requêteurant 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 Requérant

Le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lexon-design.fr> était :

- Similaire aux marques du Requérant et notamment à :
 - La marque communautaire « LEXON », numéro 004471777 enregistrée le 20 mai 2005 pour les classes 9, 14, 16 et 18 ;
 - La marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34.
- Identique aux noms de domaine du Requérant et notamment à :
 - <lexon-design.com> enregistré le 05 mai 1999 ;
 - <lexon-design.jp> enregistré le 21 février 2008.
- Similaire au nom de domaine <lexondesign.com> enregistré le 14 juillet 2012 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 <lexon-design.fr> est similaire à la marque française antérieure « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 car il est composé de la marque « LEXON » dans son intégralité et du nom commun « design » habituellement utilisé pour définir une activité de création.

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

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

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 ;
- Le nom de domaine <lexon-design.fr> est composé de la marque « LEXON », reprise à l'identique et du terme « design » communément utilisé pour définir une activité de création ;
- Dans son argumentation, le Requérant indique avoir cessé toute relation commerciale avec le Titulaire depuis 2010 sans en apporter la preuve ;
- Dans un courrier adressé au Titulaire en novembre 2010, le Requérant reconnaît que le Titulaire était seulement autorisé à utiliser les marques « LEXON » pour la revente de produits mais non pour réserver et exploiter le nom de domaine <lexon-design.fr> ;

- Dans ces mêmes échanges, fournis par le Requérant, le Titulaire écrit qu'il a cherché à mettre les produits Lexon en valeur en créant un site dédié exclusivement à ces produits. « C'est pourquoi nous avons réservé le nom de domaine lexon-design.fr » ;
- Aujourd'hui, le nom de domaine <lexon-design.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement qui en a la charge.

Compte tenu que les pièces fournies par le Requérant datent de 2010, le Collège ne peut pas se prononcer sur la question de l'absence d'intérêt légitime ou la mauvaise foi du Titulaire.

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 étaient insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies 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 <lexon-design.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 19 janvier 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

