



## DÉCISION DE L'AFNIC

**hesse-lignal.fr**

**Demande n° FR-2015-01030**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HESSE GMBH & CO. KG  
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Eddie H.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : hesse-lignal.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 01 décembre 2014 soit postérieurement au 1er juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 01 décembre 2015  
Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 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 22 octobre 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 24 novembre 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <hesse-lignal.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 du 12 août 2015, en langue allemande avec traduction en langue française, du registre du commerce A du tribunal d'instance de Hamm concernant la société HESSE GmbH & Co. KG enregistrée sous le numéro HRA 7 ;
- Copie certifiée conforme le 12 octobre 2015 du certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi figurative « HESSE LIGNAL », numéro 001777259 enregistrée le 26 juillet 2000 par le Requérant pour les classes 1, 2, 3, 41 et 42 ;
- Extraits des 9 et 12 octobre 2015 de la base Whois des noms de domaine :
  - <hesse-lignal.com> enregistré par le Requérant le 2 décembre 1998 ;
  - <hesse-lignal.de> dont le titulaire n'est pas indiqué ;
  - <hesse-lignal.fr> enregistré le 1<sup>er</sup> décembre 2014 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 13 août 2015 concernant le nom de domaine <hesse-lignal.fr> ;
- Capture d'écran du 9 octobre 2015 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <hesse-lignal.fr> dont le contenu en langue allemande est fourni sans traduction en langue française ;
- Captures d'écrans des pages internet « L'entreprise » du site internet <http://www.hesse-lignal.de/FR> ;
- Capture d'écran du 9 octobre 2015 du résultat obtenu « Impossible de trouver » après une recherche sur l'adresse du Titulaire avec le moteur de recherche Google Maps ;
- Courrier recommandé et courriel du 18 août 2015 envoyés au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <hesse-lignal.fr> ;
- Courriel de Microsoft Outlook notifiant le 20 août 2015 l'échec de la remise du courriel adressé au Titulaire le 18 août 2015 ;
- Courrier recommandé du 18 août 2015 retourné au Requérant pour « Défaut d'accès ou d'adressage » ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
  - Le 8 avril 2003 numéro D2003-0107 Mondial Assistance SAS contre Visiotex SA ;
  - Le 23 octobre 2007 numéro DFR 2007-0033 ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE contre ATLANTIC WEB ;
  - Le 10 mai 2010 numéro DFR 2010-0008 Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Adrienne B.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Fondée en Allemagne en 1910 par la famille Hesse, la société HESSE GmbH & Co. KG (ci-après dénommée « la Requérante ») est spécialisée dans la fabrication de vernis, laques et teintures pour l'artisanat et l'industrie (DTMV 1, 14 et 14bis). Ses produits sont distribués dans le monde entier et

notamment en France, sous la dénomination HESSE LIGNAL (DTMV 1bis).

A ce titre, la Requêteur est titulaire notamment de la marque communautaire semi-figurative HESSE LIGNAL n°1.777.259 déposée le 26 juillet 2000 et renouvelée depuis, pour désigner des produits et services des classes 1, 2, 3, 41 et 42 (DTMV 2).

La Requêteur est en outre titulaire des noms de domaines suivants :

- <hesse-lignal.com>, enregistré le 2 décembre 1998 (DTMV 3);

- <hesse-lignal.de>, enregistré le 26 mai 2014 (DTMV 1 et 4).

Ainsi, la Requêteur dispose de droits sur la dénomination HESSE LIGNAL notamment à titre de marque, nom commercial et nom de domaine.

Il est donc légitime pour la Requêteur de veiller au respect de ses droits et d'interdire toute reproduction et/ou imitation de sa marque. Or, la Requêteur a récemment constaté la réservation, le 1er décembre 2014, du nom de domaine <hesse-lignal.fr> faisant l'objet de la présente plainte, lequel reproduit sa marque communautaire antérieure (DTMV 5).

La Requêteur a également constaté que ce nom de domaine redirigeait en réalité vers une page dite de parking hébergeant divers liens commerciaux rédigés en allemand, et permettant ainsi au Défendeur de détourner les internautes de son site internet officiel afin de pouvoir générer du profit sur ce trafic (DTMV 6).

Avant d'introduire la présente action, la Requêteur a effectué une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC afin d'obtenir l'identité du titulaire du nom de domaine contesté, demande à laquelle l'AFNIC a répondu le 13 août 2015 (DTMV 7).

Par lettre recommandée et courriel du 18 août 2015, la Requêteur rappelait au Défendeur ses droits antérieurs sur la dénomination HESSE LIGNAL et sollicitait ainsi le transfert amiable à son profit du nom de domaine en cause (DTMV 8 et 8bis). Le courriel n'a cependant pu être remis au destinataire, et ladite lettre a été retournée par la Poste à la Requêteur pour le motif suivant : « défaut d'accès ou d'adressage » (DTMV 9 et 9bis).

Selon une recherche effectuée sur Google Maps, il semblerait en effet que l'adresse communiquée par le réservataire dans la base Whois n'existe pas (DTMV 10). Il est donc manifeste que les informations dont dispose l'AFNIC sur le titulaire du nom de domaine en cause sont fausses et que la véritable identité du réservataire n'est pas connue.

Au vu de ce qui précède, et notamment de ses droits antérieurs sur la dénomination HESSE LIGNAL, la Requêteur dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <hesse-lignal.fr>.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la requérante

Le nom de domaine contesté est quasi identique, ou à tout le moins fortement similaire, à la marque communautaire antérieure de la Requêteur, dans la mesure où il reproduit à l'identique son élément verbal HESSE LIGNAL. Il s'en distingue uniquement par l'adjonction d'un trait d'union et de l'extension « .fr ».

Or, conformément à la jurisprudence constante des Experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, l'utilisation d'un trait d'union est sans pertinence et ne permet pas de conjurer le risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contesté et la marque de la Requêteur. En effet, ce signe typographique n'a aucune incidence sur l'impression d'ensemble produite par les signes en cause, que ce soit au niveau visuel, phonétique ou intellectuel (DTMV 11).

Il est d'ailleurs à noter que ce trait d'union est présent dans les noms de domaines antérieurs de la Requêteur <hesse-lignal.com> et <hesse-lignal.de>, de sorte que les internautes sont amenés à croire que le nom de domaine litigieux renvoie en réalité au site officiel français de la Requêteur.

Enfin, l'extension géographique « .fr » n'est pas davantage susceptible de différencier le nom de domaine litigieux de la marque de la Requêteur. Il a en effet été jugé, notamment dans le cadre de la procédure en « .fr », que l'extension d'un nom de domaine est liée à des considérations techniques et n'a pas à être prise en considération lors de l'appréciation du risque de confusion entre la marque antérieure invoquée et le nom de domaine en litige. Il s'agit en effet d'un élément inhérent au fonctionnement dudit nom de domaine (DTMV 12 et 13).

Pour l'ensemble des raisons précitées, l'enregistrement du nom de domaine en cause porte clairement atteinte à la marque antérieure HESSE LIGNAL de la Requêteur.

*C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime*

*Le Défendeur n'est ni affilié à la Requérante, ni autorisé par cette dernière à enregistrer ou utiliser la marque HESSE LIGNAL, ou encore à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.*

*Le Défendeur n'est pas non plus connu sous le nom HESSE LIGNAL et la véritable identité du réservataire n'est pas connue. Aucune raison ne semble donc justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.*

*D'ailleurs, HESSE LIGNAL n'a aucune signification en français ou en allemand. En l'occurrence, HESSE renvoie au nom patronymique des fondateurs de la société Requérante.*

*L'enregistrement des droits de marque de la Requérante précédant largement l'enregistrement du nom de domaine en cause, le Défendeur ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.*

*En effet, il ne peut être conclu que le Défendeur a un quelconque intérêt dans le nom de domaine litigieux dans la mesure où ce dernier renvoie à une page parking. Rien n'indique donc que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.*

*Pour les raisons citées ci-dessus, il est établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine en litige.*

*D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi*

*1. L'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux*

*Le choix de la dénomination HESSE LIGNAL comme nom de domaine ne peut être le fruit du hasard compte tenu de son caractère fortement distinctif et arbitraire, et laisse à penser que le Défendeur avait en réalité connaissance des droits antérieurs de la Requérante lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine. Cela est d'autant plus probable que les liens commerciaux hébergés sur la page de parking du Défendeur sont rédigés en allemand, langue d'origine de la société Requérante, tandis que les coordonnées dont dispose l'AFNIC renvoie à une adresse postale française.*

*Or, il résulte d'une jurisprudence UDRP bien établie de l'OMPI, que la connaissance par le Défendeur des droits de propriété intellectuelle de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ou tout du moins le fait que le Défendeur aurait pu avoir connaissance de ces droits, est reconnue comme un indice de mauvaise foi.*

*De surcroît, le fait que le Défendeur a volontairement communiqué des coordonnées erronées à l'AFNIC en vue d'éviter les condamnations constitue également un comportement pour le moins douteux.*

*2. L'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux*

*En l'espèce, le nom de domaine <hesse-lignal.fr> renvoie vers une page dite de parking proposant divers liens vers des sites internet, sans aucun rapport avec la dénomination HESSE LIGNAL.*

*L'exploitation d'un site dit « parking » permet une rémunération de l'exploitant à chaque fois qu'un internaute se redirige vers un site commercial lié. Ainsi il est patent que le Défendeur, animé d'une volonté purement spéculative, a cherché à créer une confusion dans l'esprit des internautes dans le but de générer un trafic vers son site, trafic constituant une source de revenus (DTMV 13).*

*Le Défendeur détourne ainsi une partie non négligeable des internautes intéressés, en les induisant en erreur et en leur laissant croire qu'il est titulaire en France de la dénomination sociale HESSE LIGNAL ou qu'il existe un lien entre lui et la Requérante, et en entretenant un amalgame avec le site officiel de cette dernière. Il s'agit à l'évidence d'un comportement déloyal et frauduleux.*

*La détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive en outre la Requérante de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.*

*Enfin, cette utilisation frauduleuse risque d'entraîner une atteinte à l'image et à la réputation de la marque HESSE LIGNAL et une déperdition de clientèle.*

*Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.*

*E) Mesure de réparation demandée*

*La Requérante demande à ce que le nom de domaine <hesse-lignal.fr> lui soit transmis..».*

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. La Recevabilité des pièces**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française... le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents fournis dans d'autres langues. [...] ».

Le Collège a constaté que des éléments de la demande du Requéran n'étaient pas fournis en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

### **ii. L'intérêt à agir du Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande le nom de domaine <hesse-lignal.fr> était :

- Quasi identique à la marque communautaire semi figurative « HESSE LIGNAL », numéro 001777259 enregistrée le 26 juillet 2000 par le Requéran pour les classes 1, 2, 3, 41 et 42 ;
- Identique au nom de domaine <hesse-lignal.com> enregistré par le Requéran le 2 décembre 1998.

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**

#### **Atteinte aux droits invoqués par le Requéran**

Le Collège a constaté que le Requéran avait fourni une copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi figurative « HESSE LIGNAL », numéro 001777259 enregistrée le 26 juillet 2000 sans joindre de pièce complémentaire démontrant le renouvellement de la marque et attestant ainsi de l'existence de ladite marque en vigueur en France.

Le Requéran ne fournit donc aucune pièce permettant d'étayer l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <hesse-lignal.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 24 novembre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

