



## DÉCISION DE L'AFNIC

**supafill.fr**

**Demande n° FR-2016-01112**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société KNAUF INSULATION HOLDING GMBH

Le Titulaire du nom de domaine : La société MDR CVBA

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : supafill.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 décembre 2010.

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

Date d'expiration du nom de domaine : 4 septembre 2016

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mars 2016 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 7 avril 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 avril 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mai 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <supafill.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 :

- Notice complète, en langue anglaise, de la marque de l'Union européenne « SUPAFIL » numéro 004227427, enregistrée le 11 février 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 17 ;
- Extrait du 25 février 2016 de la base Whois du nom de domaine <supafil.com> enregistré le 5 juillet 1996 par la société KNAUF INFORMATION SERVICES ;
- Extrait du 25 février 2016 de la base Whois du nom de domaine <supafill.fr> enregistré le 5 décembre 2010 par la société MDR CVBA ;
- Résultats, fournis en langue anglaise, obtenus le 17 décembre 2015 après une recherche sur l'adresse électronique du Titulaire effectuée avec les moteurs de recherche Whoisology et Reverse Whois Lookup ;
- Liste de noms de domaine détenus par le Titulaire, selon le Requérant, en date du 11 février 2016 ;
- Capture d'écran, datée du 25 février 2016, de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <supafill.fr> indiquant : « Page Web inaccessible » ;
- Capture d'écran du 17 décembre 2015 de la page du site internet <https://www.internic.net/registrars/registrar-433.html> ;
- Capture d'écran non datée de la page de présentation de la société KNAUF INSULATION Holding GmbH;
- Plaquettes de présentation du produit « Supafil Loft 045 » datées de décembre 2004 et juillet 2010 ;
- Bilan des retombées presse 2011 de la société KNAUF INSULATION Holding GmbH;
- Courriers recommandés des 12 juin et 26 août 2015 envoyés par le conseil du Requérant au Titulaire pour le mettre en demeure de transférer au Requérant les noms de domaine <supafil.fr> et <supafill.fr> ;
- Décision de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 15 décembre 2014 n° D2014-1911 SFN Media SARL contre F.B. / Ovi Presse concernant le nom de domaine <ouest-var.info> ;
- Décision de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 8 novembre 2010 n° D2010-1538 FNAC contre Production Cosmopolite concernant le nom de domaine <fnac.pro> ;
- Décision fournie en langue anglaise de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 29 juin 2006 n° D2006-0464 Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa") v. E.A. concernant le nom de domaine <lacaixa-online.com> ;

- Décision fournie en langue anglaise de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 15 mars 2007 n° D2007-0077 NBC Universal Inc. v. Szk.com / M.D. concernant le nom de domaine <atelinencb.com> ;
- Décision fournie en langue anglaise de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 28 avril 2008 n° D2008-0287 ALSTOM v. Domain Investments LLC concernant le nom de domaine <alstomv2.com> ;
- Décision de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 24 juin 2015 n° D2015-0772 Blédina c. A.A. concernant les noms de domaine <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.info>, <bledinahalal.net> et <bledinahalal.org> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - N°FR-2012-00028 concernant le nom de domaine <porno chic.fr> rendue le 5 mars 2012 ;
  - N°FR-2014-00770 concernant le nom de domaine <lebon-cout.fr> rendue le 12 novembre 2014 ;
  - N°FR-2015-00941 concernant le nom de domaine <bledinahalal.fr> rendue le 23 juin 2015.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

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

La marque SUPAFIL est l'une des marques les plus respectées dans le secteur de l'isolation à l'échelle mondiale. En réponse à la demande croissante d'efficacité énergétique, de résistance au feu et de performances acoustiques dans les bâtiments, Knauf Insulation fabrique et distribue aux Etats-Unis et en Europe, une large gamme d'isolants. Avec la gamme SUPAFIL, Knauf Insulation propose des systèmes complets d'accessoires de fixations, pare-vapeur et adhésifs (Annexe 1).

Le Requéran a constaté la réservation du nom supafill.fr, par le Défendeur. Le Requéran a aussi constaté la réservation du nom supafil.fr, objet d'une autre procédure, et d'autres noms de domaine par le réservataire dont la majorité fait référence à son activité (Annexe 4). Plusieurs autres noms de domaine tels que <supafil.at> et <supafil.de> reproduisent aussi la marque SUPAFIL.

Le Requéran a procédé à une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC pour obtenir les coordonnées du réservataire. Le 12 juin, et le 26 août 2015, le Requéran a procédé à l'envoi de lettres de mises en demeure au réservataire afin d'obtenir le transfert du nom de domaine. Le 14 septembre 2015 le réservataire a indiqué vouloir être contacté en néerlandais. Conformément à sa demande une lettre de mise en demeure en néerlandais lui a été adressée le 19 octobre 2015. Toutefois, le réservataire n'a pas adressé de réponse (Annexe 3).

Le Requéran est titulaire de plusieurs enregistrements de marque SUPAFIL et notamment de la marque communautaire SUPAFIL n° 004227427 enregistrée le 22 février 2006 en classe 17 (Annexe 5).

Le Requéran est également titulaire de plusieurs noms de domaine dont <supafil.com> enregistré le 5 juillet 1996 (Annexe 6).

Les droits du requérant sont ainsi antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2010. Force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

Le nom litigieux supafill.fr imite la marque SUPAFIL du Requéran. Le nom supafill.fr ne diffère de la marque SUPAFIL que par l'ajout de la lettre « l ». Il a été établi que le simple ajout d'une lettre est inopérant pour faire disparaître le risque de confusion et pourrait constituer un cas évident de "typosquatting", car ne permettant pas de distinguer clairement le nom de domaine de la marque. La composition du nom de domaine accroît ainsi le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéran.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du requérant (AFNIC, n°FR-2012-00028,

n°FR-2014-00770, OMPI D2014-1911 Annexe 7).

L'extension géographique « .fr » n'est également pas suffisante pour différencier le nom de domaine litigieux de la marque du Requêteur. En effet, il a été établi dans le cadre de la procédure en ".fr", que l'extension d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque du Requêteur et le domaine en litige car il s'agit d'un élément nécessaire pour l'enregistrement du nom (AFNIC, n°FR-2012-00028 Annexe 8).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque SUPAFIL sur laquelle le Requêteur a des droits. C) Le titulaire des noms de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requêteur, ni autorisé par le Requêteur à enregistrer ou à utiliser la marque SUPAFIL ou encore à demander l'enregistrement des noms de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom SUPAFIL et le terme « SUPAFIL » n'a pas de signification particulière en français. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requêteur précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 2 et 5). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requêteur, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le nom de domaine redirige vers une page inactive.

L'absence d'exploitation du nom a également été considérée comme une preuve que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur la marque (OMPI D2010-1538 Annexe 9).

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.1. L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requêteur était titulaire de la marque SUPAFIL.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à la marque du Requêteur, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine (Annexes 1 et 5).

Il semble ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié dans l'Union Européenne, ait pu ignorer l'existence du Requêteur et de sa marque SUPAFIL au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en considérant que le Défendeur a enregistré plusieurs autres noms de domaine lié au domaine d'activité du Requêteur. D'autant plus, la mauvaise foi du Défendeur est caractérisé par le fait qu'il a demandé à être contacté en néerlandais, ce que le Requêteur a fait. Pourtant, suite à l'envoi de la lettre de mise en demeure en néerlandais, le Défendeur n'a adressé aucune réponse (Annexe 3).

Il est aussi à souligner que le Défendeur a enregistré de nombreux autres noms de domaine qui sont liés aux domaines d'activités du Requêteur (Annexe 4). Ainsi, il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requêteur et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il a ainsi été établi que la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de mauvaise foi (OMPI n°D2006-0464, n°D2007-0077, n°D2008-0287 Annexe 10).

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.2. L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requêteur, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Tout usage du nom de domaine est d'ailleurs

susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux n'est pas exploité. Il convient de déterminer si la détention passive des noms de domaine litigieux peut être qualifiée d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi. « Depuis la décision *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. D2000-0003, il est reconnu que la détention passive d'un nom de domaine, si elle s'accompagne d'autres circonstances, peut être considérée comme une démonstration de la mauvaise foi du Défendeur » (Annexe 11).

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, identique aux marques antérieures du Requérant, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur.

Le Défendeur ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services puisqu'il n'a pas utilisé ledit nom depuis son enregistrement. Il n'a pas non plus essayé de faire valoir ses droits sur le nom litigieux suite à l'envoi d'une lettre de mise en demeure en néerlandais par le Requérant. Cette absence de réponse constitue un élément de preuve de l'enregistrement de mauvaise foi de ce nom (Annexe 12).

En conséquence, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine *supafill.fr* lui soit transmis. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 avril 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Capture d'écran non datée, fournie en langue néerlandaise sans traduction en langue française, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <supafil.knaufinsulation.be> ;
- Capture d'écran non datée, fournie en langue néerlandaise sans traduction en langue française, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <knaufinsulation.be> ;
- Capture d'écran non datée de la page du site internet du Requérant présentant la certification de « ATG SUPAFIL CAVITY WALL 2886 » valable du 01/09/2013 au 31/08/2016.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Monsieur, Madame,

Nous nous excusons de notre réponse dernière minute mais les "événements Bruxellois" de récente date ont demandé beaucoup de notre attention.

Nous espérons que la traduction de notre texte de néerlandais en Français n'est pas occasionné de perte de sens ou subtilité.

MDR cvba le détenteur du domaine *Supafil.fr* et *Supafill.fr* est une société active dans le domaine des services informatique, réparations hardware, développement software, solutions internet, communication.

Nous activités se développent sous le nom de ARC *www.arcict.com*

Notre clientèle est tant particulier que professionnel.

Nous avons développé un système de sauvegarde ( backup que nous avons baptisé *SupaFil* , vous vous souvenez probablement de la chanson d'Abba *SupaTrooper*, càd dévié de la prononciation en "slang" américain super (dupa) & file ( fil ) traduction en français super-fichier super-classeur.

A cet égard nous avons réservé nos noms de domaine dans nos pays avoisinants ainsi le nom *supafILL* pour éviter toute malentendu.

Comme notre produit est en fase beta, nous avons opter de ne pas encore le promouvoir sur internet, mais nous sommes réservé les domaines relevants et lié.

Si comme le demandeur écrit:

"La marque SUPAFIL est l'une des marques les plus respectées dans le secteur de l'isolation à l'échelle mondiale.", et si nous avons bien lu et compris leur document Annexe 5 ( càd CTM File information), qui stipule que le nom est enregistré depuis 2005 pour de produits dans le domaine "Nice class 17 - Packing, stopping and insulating materials", donc nous ne comprenons pas très bien pour quoi une activité hors de leur domaine pose un problème.

En plus la question pourrais se poser pourquoi un domaine que nous avons déjà enregistré le 5 décembre 2010 pose soudainement un problème en 2015, quitte à comprendre pourquoi, une telle marque ( selon le demandeur) n' a pas procédé à l'enregistrement de se domaines préalablement.

Travaillant dans l'informatique nous savons que pour toute extension de domaine ( .be, .fr, .eu, .... ) des périodes "sunrise" on été utilisé afin de permettre aux détenteurs de marques de sécurisé leurs domaines.

Joint vous trouvez 2 documents:

une impression du site de Knauf ( avec screenshot ) démontrant que l' agrément technique pour application dans de bâtiment Belge valable à partir le 01/09/2013.

Et puis un article du même site qui démontre que le centre de formation à Visé n'est opérationnel que depuis 2012.

Deux dates postérieur de plus de deux ans à notre régistration des domaines en décembre 2010

Concernant Annexe 4: Comme nous sommes un société de services informatique et nous gérons des sites et domaines pour notre clientèle en tant que contact technique ils n'est que logique de trouver l'adresse email en relations à des domaines internet.

Ce-qui concerne l' élément de la lettre qui m'a été adressé à mon adresse personnelle, j' était extrêmement surpris et je me sentais touché dans mon privacy/ intimité. La ou le propriétaire du domaine est bien la société MDR cvba et le domaine est bien enregistré avec cette adresse et non mon adresse personnelle. Je e peut me débarrasser du sentiment qu'il s'agit de actes d'intimidation simples et nets.

Ce-qui me dérange personnellement est que la "mauvaise foi" qui nous est attribuée ou si j'ai bien compris la traduction de la lettre l'unique communication qui a été fait est d'émettre des menaces dans un lettre intimidante. Pas très accueillant en signe de bonne foi.

Madame, Monsieur, au nom de MDR cvba - ARC, je vous demande de refuser à la demande de la société Knauf, afin de protéger nous interest.

Sincères Salutations,

#### **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. 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 soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requéant et par le Titulaire n'étaient pas en langue française.

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

## **ii. 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 <supafill.fr> était quasi-identique à la marque de l'Union Européenne « SUPAFIL » numéro 004227427 enregistrée le 11 février 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 17.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

## **iii. 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 <supafill.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union Européenne antérieure « SUPAFIL » numéro 004227427 enregistrée le 11 février 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 17.

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

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 Requérant déclare que le Titulaire « n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque SUPAFIL ou encore à demander l'enregistrement des noms de domaine incorporant cette marque » ;
- Le Titulaire déclare utiliser le nom « SupaFil » pour un système de sauvegarde ; cependant, il n'en apporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Selon les pièces et argumentaires des Parties, le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société KNAUF INSULATION HOLDING GMBH, est titulaire de la marque de l'Union Européenne antérieure « SUPAFIL » numéro 004227427, enregistrée le 11 février 2005 et dûment renouvelée pour la classe 17 qui est notamment utilisée pour désigner un produit de laine minérale d'isolation de combles ;
- Le nom de domaine <supafill.fr> est la reprise quasi-identique la marque antérieure « SUPAFIL » du Requérant ;
- Le nom de domaine <supafil.fr> renvoyait le 25 février 2016, vers une page internet indiquant « Page Web inaccessible » ;
- Le Titulaire a enregistré des noms de domaine en lien avec le produit du Requérant exploité sous la marque « SUPAFIL » et notamment les noms de domaine <isolez-mieux.com> et <isoclean.fr>, il ne peut donc ignorer l'existence de la marque du Requérant et de ses activités ;
- Le Titulaire a déclaré utiliser le nom de domaine <supafil.fr> pour désigner un système de sauvegarde nommé « SupaFil » et ne pas le promouvoir sur internet car il est en beta test, sans en apporter pas la preuve.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <supafill.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 <supafill.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 <supafill.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 10 mai 2016.

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

