



DÉCISION DE L'AFNIC

fichet-serrurerie.fr

Demande n° FR-2016-01131

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GUNNEBO FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société ANNUAIRE DES ARTISANS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fichet-serrurerie.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 août 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 août 2016

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 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 1^{er} 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 12 avril 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre suppléant), s'est réuni pour rendre sa décision le 17 mai 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fichet-serrurerie.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 26 mai 2015 de la société GUNNEBO FRANCE immatriculée le 20 juillet 1972 sous le numéro 549 850 253 au R.C.S. de Versailles ;
- Informations détaillées de la marque internationale ne désignant pas la France « FICHET » numéro 254458 enregistrée le 09 avril 1962 par le Requéran pour les classes 6 et 20 ;
- Formulaire de demande d'enregistrement de la marque française « FICHET » numéro 1418899 par la société FICHET-BAUCHE ;
- Certificat de renouvellement, daté du 20 février 1997, de la marque française « FICHET » numéro 1418899 enregistrée le 09 avril 1987 par la société FICHET-BAUCHE pour les classes 6, 9, 20, 37, 38 et 42 ;
- Certificat de renouvellement, daté du 20 février 2007, de la marque française « FICHET » numéro 1418899 enregistrée le 09 avril 1987 par la société FICHET-BAUCHE pour les classes 6, 9, 20, 37, 38 et 42 ;
- Demande d'inscription au Registre National des Marques datée du 10 décembre 2009 du changement de la dénomination sociale de la société FICHET-BAUCHE en GUNNEBO FRANCE ;
- Courrier recommandé du 28 octobre 2015 envoyé à M. Cyril B. le mettant en demeure de supprimer le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> accompagné de la restitution du pli pour le motif « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
- Courrier recommandé du 03 novembre 2015 envoyé au Titulaire le mettant en demeure de supprimer le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> accompagné de la restitution du pli pour le motif « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
- Extrait du 29 mars 2016 de la base Whois du nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> enregistré le 20 août 2015 par la société ANNUAIRE DES ARTISANS ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> et mentionnant « site non installé ».

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. L'intérêt à agir de la Société GUNNEBO FRANCE

L'article L.45-6, alinéa 1er du Code des postes et des communications électroniques dispose que :

« 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. »

En l'espèce, le requérant, la Société GUNNEBO FRANCE, est titulaire de :

- la marque internationale FICHET n° 254458 enregistrée le 9 avril 1962, régulièrement renouvelée depuis cette date, pour désigner en particulier des serrures,

- la marque nationale FICHET, enregistrée le 9 avril 1987 sous le n° 141899, et régulièrement renouvelée depuis cette date, pour désigner, en particulier, des serrures et des portes blindées et des services de réparation.

Le 20 août 2015, le défendeur a enregistré, sans l'autorisation du requérant, le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> qui redirige, à ce jour, vers une page d'accueil provisoire sur laquelle figure la mention « le site fichet-serrurerie.fr n'est pas encore installé ».

Ce nom de domaine est, à ce jour, actif et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

La Société GUNNEBO FRANCE démontre d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine < fichet-serrurerie.fr >.

II. Le nom de domaine < fichet-serrurerie.fr > porte atteinte à la marque FICHET dont est titulaire la Société GUNNEBO FRANCE

L'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose 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 [...]. »

Il apparaît que le nom de domaine contesté inclut la dénomination FICHET à laquelle est ajouté le terme générique « serrurerie » renvoyant aux produits et services désignés par les marques dont est propriétaire la Société GUNNEBO France.

De nombreuses décisions ont considéré identiques ou similaires à des marques protégées des noms de domaine lorsque, dans ces noms de domaine, la dénomination protégée était adjointe au terme générique renvoyant aux produits et services désignés par ladite marque. (par exemple, FR-2012-00221 : la marque antérieure invoquée était « REMINISCENCE » désignant notamment des bijoux et le nom de domaine contesté était <reminiscence-bijoux.fr> ; FR-2012-00222 : la marque antérieure invoquée était « REMINISCENCE » désignant notamment des parfums et le nom de domaine contesté était <reminiscence-parfum.fr> ; FR-2014-00696 : la marque antérieure invoquée était « SWAROVSKI » désignant notamment des bijoux et le nom de domaine contesté était <swarovskibijoux.fr>)

Le nom de domaine contesté est identique voire similaire à la marque FICHET de sorte qu'il est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant.

III. L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine < fichet-serrurerie.fr >

L'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose 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 [...], sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. [...] »

L'article R. 20-44-46 du même code précise que :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

[...]

- De faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Peut caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

[...]

- D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Le titulaire du nom de domaine « fichet-serrurerie.fr » ne dispose d'aucun droit sur le nom de

domaine contesté et ne dispose d'aucune autorisation de quelque nature qu'elle soit du requérant aux fins d'utiliser la marque FICHET dans le domaine de la serrurerie.

Dans le nom de domaine « fichet-serrurerie.fr », le vocable FICHET constitue l'élément principal et distinctif, le terme « serrurerie » étant générique.

Les produits et services désignés par la marque FICHET, qui connaissent un succès commercial avéré, sont proposés sur le territoire français mais également dans un grand nombre de pays européens.

L'une des deux marques FICHET revendiquées par le requérant a été enregistrée en 1962.

En l'espèce, le défendeur a enregistré le nom de domaine contesté en 2015, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de la marque FICHET pour désigner des activités dans le domaine de la serrurerie, lors de la réservation du nom de domaine « fichet-serrurerie.fr ».

En tout état de cause, le 28 octobre 2015 puis le 3 novembre 2015, la Société GUNNEBO FRANCE a mis en demeure le titulaire du nom de domaine litigieux de procéder à sa radiation, en vain.

Le demandeur ne pourrait invoquer une quelconque bonne foi.

L'adjonction du terme générique « serrurerie » ne permet pas d'écarter le risque de confusion ou d'association qui peut naître dans l'esprit du public entre ce nom de domaine et la marque FICHET.

Ce risque de confusion est d'autant plus important que le terme « serrurerie » renvoie aux produits et services protégés et exploités sous la marque FICHET.

Comme il l'a été rappelé, de nombreuses décisions ont considéré que l'adjonction d'un terme générique ne permettait pas d'écarter tout risque de confusion. (Par exemple, FR-2014-00696 : <swarovskibijoux.fr>)

Par conséquent, le défendeur tente sciemment de détourner et détourne, à des fins lucratives et par des moyens déloyaux, la navigation des internautes en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs sur ses liens avec la marque FICHET.

Par conséquent, le requérant est bien fondé à demander la suppression du nom de domaine < fichet-serrurerie.fr >.».

Le Requéant a demandé la suppression 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 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> composé de la marque « FICHET » reprise à l'identique à laquelle est ajouté le terme générique « serrurerie » renvoyant aux produits et services désignés par la marque du Requéant, était similaire à la marque française « FICHET » numéro 1418899 enregistrée le 09 avril 1987 par la société FICHET-BAUCHE, devenue la société GUNNEBO FRANCE, et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 20, 37, 38 et 42.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> est similaire à la marque française antérieure « FICHET » du Requérant enregistrée le 09 avril 1987 sous le numéro 1418899 pour les classes 6, 9, 20, 37, 38 et 42.

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

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

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « FICHET » numéro 1418899 enregistrée le 09 avril 1987 pour les classes 6, 9, 20, 37, 38 et 42 couvrant notamment les « coffres-forts, chambres fortes, [...] serrures de sûreté mécaniques, serrures à combinaisons et à compteurs etc. » ;
- Le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> reprend à l'identique la marque « FICHET » du Requérant à laquelle est ajouté le terme générique « serrurerie » renvoyant aux produits et services protégés par la marque du Requérant ;
- La capture d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fichet-serrurerie.fr> est une page d'attente d'OVH ;
- Le Requérant indique que « les produits et services désignés par la marque FICHET, qui connaissent un succès commercial avéré, sont proposés sur le territoire français mais également dans un grand nombre de pays européens » ; toutefois le Requérant n'en apporte pas la preuve.

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 refuser la demande de suppression du nom de domaine <fichet-serrurerie.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 17 mai 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

