



DÉCISION DE L'AFNIC

smws.fr

Demande n°FR-2016-01105

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : La société ALFRED COUK WINE AND

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : smws.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 août 2002

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

Date d'expiration du nom de domaine : 5 août 2016

Bureau d'enregistrement : NORDNET

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 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 enregistré.
- 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 mars 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 avril 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Contrat de 1999 conclu entre la société THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY LIMITED, la société ALFRED COUK WINE AND SPIRITS LIMITED et M. A.C., document fourni en langue anglaise uniquement ;
- Informations détaillées fournies en langue anglaise sur la marque de l'Union européenne « SMWS », numéro 010251684 enregistrée le 8 septembre 2011 par la société THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY LIMITED pour les classes 33, 41 et 43 ;
- Captures d'écrans des pages du site internet vers lesquelles renvoie le nom de domaine <smws.fr> ;
- Courriel du 11 décembre 2015 et sa relance du 27 janvier 2016, fournis uniquement en langue anglaise, envoyés par le représentant de la société THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY LIMITED à M. A.C. ;
- Echanges de courriels des 8 et 10 décembre 2015, fournis uniquement en langue anglaise, entre M. A.C. et la société THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY LIMITED ayant pour objet « smws.fr » ;
- Courrier, fourni uniquement en langue anglaise, du 9 juin 2015 de la société THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY LIMITED à M. A.C. pour la société ALFRED COUK WINE AND SPIRITS LIMITED.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1 Il semblerait que le Propriétaire soit le propriétaire du Nom de Domaine ainsi que d'un certain nombre d'autres noms de domaine qui sont utilisés en France, notamment smws.info, smws.mobi, smws.france.com et smws.france.mobi.

2 L'Opposant s'oppose au droit du Propriétaire à utiliser le Nom de Domaine et en demande la cession au Propriétaire.

3 Le Propriétaire est le titulaire enregistré de la marque de commerce « SMWS » qui est enregistrée sous le numéro de Marque communautaire 10251684 (la « Marque de Commerce »). Un extrait du registre des marques de commerce détenu par l'OHMI est joint aux présentes (Document 1).

4 La Marque de Commerce est enregistrée pour une gamme de biens et services telle qu'établie dans le Document 1, mais en particulier la Classe 33 réservée à « toutes les boissons alcoolisées contenant du whisky écossais ; le whisky écossais ; les liqueurs à base de whisky écossais ; toutes ces boissons étant produites en Écosse ».

5 L'Opposant a, pendant près de quarante ans, exploité une société de membres qui promeut la dégustation et la vente de whisky écossais. Les ventes de whisky sont effectuées au profit des membres de la Société. Afin de promouvoir la dégustation et permettre la vente de whisky écossais

en dehors du Royaume-Uni, l'Opposant a accordé des droits à des tiers pour l'exploitation de sociétés de membres au nom de l'Opposant sur divers territoires. Le Propriétaire et son actionnaire principal, M. A.C., ont été désignés pour exploiter la société en France en vertu des modalités d'un Contrat de Franchise signé les 26 février et 4 mars 1999 entre l'Opposant, le Propriétaire et M. C.. Le Document 2 en pièce jointe contient une copie dudit Contrat.

6 Il est fait référence aux dispositions suivantes du Contrat :

6.1 À l'article 9.3, il est indiqué que le Franchisé (le Propriétaire) admet que la survaleur et tous les autres droits dans et sur les Marques Propriétaires (dont « SMWS ») sont dévolus à, et demeurent la propriété exclusive et absolue de l'Opposant ;

6.2 À l'article 9.3, il est également indiqué que, dans l'éventualité où ces droits seraient accordés au Propriétaire par effet de la loi ou d'une quelconque autre manière, le Propriétaire s'engage, à ses frais et sur demande, à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents que l'Opposant estime nécessaires pour que ces droits soient dévolus de manière absolue à l'Opposant ;

6.3 À l'article 16.1(b), sur résiliation du Contrat, le Propriétaire doit s'abstenir de tout acte qui indiquerait ou pourrait indiquer une quelconque relation entre lui et l'Opposant ;

6.4 À l'article 16.1(c), sur résiliation du Contrat, le Propriétaire doit immédiatement cesser d'utiliser d'une quelconque manière toutes les Marques Propriétaires (dont « SMWS ») et autres dénominations commerciales, logos, dispositifs, insignes, procédures ou procédés qui sont ou pourraient être associés aux Marques Propriétaires ;

6.5 À l'article 16.1(e), sur résiliation du Contrat, le Propriétaire doit prendre toutes les mesures et signer tous les documents qu'exige l'Opposant ; et

6.6 À l'article 17.1, le Propriétaire reconnaît les droits de propriété exclusifs de l'Opposant sur les Marques Propriétaires (dont « SMWS ») et relatifs à l'utilisation de ces marques, et à l'octroi d'une licence à toute autre personne pour utiliser les marques.

7 Le Contrat a pris fin en date du 19 août 2011, mais il a été convenu que le Propriétaire était autorisé à opérer comme si le Contrat était maintenu à titre provisoire. Une lettre a été adressée au Propriétaire le 9 juin 2015 (Document 3 en pièce jointe) indiquant que les effets du contrat prendraient fin à compter du 9 septembre 2015. Le Propriétaire et M. C. ont reconnu que le Contrat était arrivé à son terme et qu'ils n'exploiteraient plus la filiale française de la Scotch Malt Whisky Society.

8 Au terme du Contrat, l'Opposant a appris que le Propriétaire avait enregistré un certain nombre de noms de domaine comportant le mot « SMWS », y compris le Nom de Domaine, et a demandé au Propriétaire de prendre les dispositions nécessaires à la cession de ces noms de domaine à l'Opposant.

9 L'Opposant a compris que le Propriétaire avait cessé toute utilisation des noms de domaine incluant la marque « SMWS », mais il a appris en décembre 2015 que le site Web accessible au moyen de l'URL www.smws.fr était activé.

10 Le 8 décembre 2015, M. C. a informé l'Opposant par courrier électronique au nom du Propriétaire que le site Web accessible au moyen du nom de domaine smws.fr n'avait été actif que quelques heures pour permettre les cessions. Il a indiqué dans ce courrier électronique que quand il était activé, le site Web affichait le message suivant :

« Ce site est provisoirement fermé. Mise en ligne pour un entretien technique aucune commande ne peut être enregistrée.

S'adresser à : sales@smws.com »

Le Document 4 en pièce jointe contient une copie de ce courrier électronique.

11 Dans un courrier électronique du 10 décembre 2015, M. C. a informé l'Opposant au nom du Propriétaire qu'il n'était plus d'accord pour céder le Nom de Domaine à l'Opposant et qu'il s'agissait du nom de domaine d'une entreprise du nom de « Single Malt Whisky Selection ». Le Document 5 en pièce jointe contient une copie de ce courrier électronique.

12 Le 11 décembre 2015, les avocats représentant l'Opposant ont envoyé un courrier électronique à M. C. afin de lui rappeler ses obligations en vertu du Contrat de Franchise et, notant que

l'Opposant est le propriétaire de la Marque communautaire « SMWS », lui ont demandé de céder les noms de domaine concernés, y compris le Nom de Domaine, à l'Opposant dans un délai de sept jours. Le Document 6 en pièce jointe contient une copie de cette lettre par courrier électronique. Ladite lettre est restée sans réponse.

13 Le 27 janvier 2016, les avocats représentant l'Opposant ont envoyé une nouvelle lettre par courrier électronique à M. C. lui demandant d'arrêter d'utiliser les noms de domaine comportant les mots « SMWS » et en particulier de céder le Nom de Domaine à l'Opposant. Le Document 7 en pièce jointe contient une copie de cette lettre par courrier électronique. Ladite lettre est restée sans réponse.

14 Le Propriétaire continue à utiliser le Nom de Domaine comme URL d'un site Web. Le Document 8 comporte une capture d'écran du site Web.

Cette capture d'écran semble suggérer que l'entreprise qui opère au moyen de ce site Web s'appelle « Whisky Club de France », mais elle renvoie à de nouveaux articles de la Scotch Malt Whisky Society (l'Opposant) et fait également la promotion d'une manifestation prévue le 25 février 2016 au cours de laquelle elle offre différents prix aux membres de l'organisation « SMWS France ».

Par conséquent, non seulement le site Web est-il accessible au moyen du Nom de Domaine portant apparemment atteinte à la marque de commerce enregistrée de l'Opposant, mais le Propriétaire continue également de suggérer un lien entre la société du Propriétaire et la société de l'Opposant en utilisant sa survaleur. La photo d'arrière-plan du site Web représente également les locaux depuis lesquels l'Opposant exerce son activité principale, à Édimbourg, Écosse.

15 Il est évident que le Nom de Domaine et les autres noms de domaine détenus par le Propriétaire sont, donc, utilisés relativement à une activité similaire à celle de l'Opposant et en particulier liée au whisky.

16 L'Opposant est le propriétaire enregistré de la Marque communautaire « SMWS » pour un certain nombre de produits et services incluant du whisky.

17 Le Propriétaire n'a aucun droit sur la commercialisation ou la marque de commerce « SMWS » ni sur aucune survaleur découlant de l'utilisation de ce nom, ladite survaleur étant retenue par l'Opposant en vertu du Contrat de Franchise.

18 Le Propriétaire aurait donc dû céder le Nom de Domaine et tous les autres noms de domaine comportant « SMWS » à l'Opposant, mais il se refuse ou tarde à le faire.

19 L'utilisation du Nom de Domaine par le Propriétaire porte donc atteinte à la Marque de Commerce ainsi qu'aux autres droits de propriété intellectuelle de l'Opposant et cette utilisation est de mauvaise foi. L'Opposant n'a su qu'au terme du Contrat que le Propriétaire avait formulé une demande pour enregistrer le Nom de Domaine et les noms de domaine connexes à son nom.

20 L'Opposant demande donc à ce que la propriété du Nom de Domaine et de tout autre nom de domaine comportant « SMWS » relevant du contrôle et de la compétence de l'AFNIC soit cédée à l'Opposant aux frais du Propriétaire, et il est demandé au Propriétaire d'effectuer un versement au bénéfice de l'Opposant afin de couvrir les frais de ce dernier. ».

Le Requérant 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. 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 les éléments substantiels de la demande du Requêteur n'étaient pas fournis en langue française.

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

ii. L'intérêt à agir du Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté que le Requêteur déclare être titulaire de la marque « SMWS » selon les termes et conditions du contrat de franchise conclu avec le Titulaire ; cependant aucune pièce recevable ne permet d'en apporter la preuve.

Or, le Collège statue sur la demande dès lors que le Requêteur démontre un intérêt à agir conformément aux articles (I) et (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur n'avait pas démontré son intérêt à agir en vue de la transmission du nom de domaine <smws.fr>.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <smws.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 avril 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

