



DÉCISION DE L'AFNIC

llusar.fr

Demande n° FR-2016-01235

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : llusar.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 juillet 2006

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

Date d'expiration du nom de domaine : 04 août 2017

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 septembre 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 13 septembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 03 octobre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 octobre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Acte de constitution, en langue espagnole avec traduction partielle en langue française, de la société ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L. constituée en province de Castellon en Espagne le 8 mai 1980 ayant pour objet social « la production, la conservation, la manipulation, le commerce et le transport de produits agricoles et toutes les activités préparatoires ou accessoires en rapport direct avec les activités principales mentionnées » ;
- Extrait du dépôt auprès du registre du commerce de Valence des comptes de la société JOAQUIN LLUSAR Y CIA., S.A., en langue espagnole avec traduction partielle en langue française ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque de l'Union européenne semi figurative « LLUSAR » numéro 1659028 enregistrée le 16 mai 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 31, 38 et 39 ;
- Page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <llusar.fr> ;
- Captures d'écran d'une page « Tollupol » d'un site dont l'url n'est pas lisible ;
- Extrait de la page Facebook « Tollupol Naranjas Clementinas » fourni en langue espagnole ;
- Résultats d'août 2016, en langue espagnole avec traduction partielle en langue française, obtenus après une consultation de la base de marques en vigueur en Espagne concernant les marques « LA VIOLETTE ALMENARA JOAQUIN LLUSAR Y CIA, S.R.C – CASTELLON », « MERCI JOAQUIN Y LLUSAR Y CIA., S.A. » et « JOAQUIN Y LLUSAR » ;
- Attestation du 16 août 2016 du Président de la société SAS MESEGUER, client du Requérant ;
- Jugement du Tribunal de commerce n°2 de Valence en Espagne fourni en langue espagnole avec une traduction partielle en langue française, du 6 novembre 2015 ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L. / JOAQUIN Y LLUSAR Y CIA., S.A. ;
- Jugement du Tribunal de commerce n°3 de Valence en Espagne fourni en langue espagnole avec une traduction partielle en langue française, du 22 avril 2016 ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L. / JOAQUIN LLUSAR Y CIA., S.A. ;
- Courrier recommandé du 15 juin 2016 envoyé au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <llusar.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Requérante est représentée par [prénom nom], Conseil en Propriété Industrielle, n° [numéro], du Cabinet Marks & Clerk France.

LA REQUERANTE ET SES DROITS LEGITIMES – PROCEDURES JUDICIAIRES ENTRE [prénom nom] Y CÍA S.L. ET [prénom nom] Y CÍA S.A.

1. La Requérante est la société espagnole ANTONIO LLUSAR Y CÍA S.L., sise à Chilches, Castellon, dont les activités sont la production et la commercialisation de fruits, et plus

particulièrement d'agrumes. Ses produits sont vendus principalement sous la marque LLUSAR, comme il sera développé plus tard. Le commerce d'ANTONIO LLUSAR a une longue histoire qui commence en 1926 avec le grand père des détenteurs de la Requête. Ainsi, c'est la troisième génération de cette famille qui intervient dans le commerce des agrumes. Le père des détenteurs actuels de la Requête, [prénom nom], a pris en charge cette affaire familiale en 1964 et a racheté la société de son père en 1967. Une copie du certificat d'incorporation de la Requête est jointe en Annexe n° 1 ainsi que la traduction des parties pertinentes en Annexe 1Bis.

L'origine de la société JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. est la même que celle de la Requête, dans la mesure où leur commerce a été créé par leurs ancêtres, donnant naissance à plusieurs sociétés gérées par différentes branches de la famille. JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A., maison mère de TOLLUPOL GROUP, utilise TOLLUPOL à titre de marque principale ainsi qu'il sera développé plus bas.

2. Le 16 mai 2000, ANTONIO LLUSAR Y CÍA S.L. a déposé une demande d'enregistrement pour la marque LLUSAR (figurative) qui a été enregistrée à titre de marque de l'Union Européenne sous le numéro 1659028 en classes 31, 38 et 39. Une copie du certificat d'enregistrement est jointe comme Annexe n° 2 ainsi que l'état actuel de la marque en Annexe 2Bis.

3. Le 30 octobre 2014, JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. a déposé une demande de marque espagnole n° 354.800 JOAQUIN LLUSAR, qui comprenait intégralement la marque de la Requête qui, par conséquent, a formé opposition contre cette demande. Après plusieurs procédures judiciaires entre ANTONIO LLUSAR Y CÍA S.L. et JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. relatives aux marques LLUSAR, la Cour a rendu une décision annulant tous les droits de JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. contenant le terme LLUSAR sur la base du non usage. Cette décision a été exécutée par l'office espagnol des brevets et des marques qui a enregistré l'annulation de tous les droits antérieurs contenant LLUSAR. Une copie de la décision ainsi que la traduction des parties les plus pertinentes sont jointes en Annexe 3 et 3Bis.

La Requête a ensuite porté l'affaire devant les tribunaux pour obtenir l'annulation de l'enregistrement du nom commercial n° 354.800 JOAQUIN LLUSAR. Cette action est en cours devant le Tribunal de Valence.

Il convient de souligner que dans toutes les actions en annulation diligentées contre JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. relatives au nom LLUSAR, le défendeur n'a jamais comparu devant la Cour et un jugement pour défaut à comparaître a été rendu. Une copie du jugement de la Cour ainsi que la traduction des parties pertinentes sont jointes en Annexe 4 et 4Bis.

Au regard des décisions prises par le tribunal, la Requête a démontré qu'elle avait des droits légitimes sur la marque LLUSAR contrairement à la société JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. qui a été déchue de ses droits.

LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE LLUSAR.FR – LIEN ENTRE JOAQUIN LLUSAR Y CÍA ET LA SOCIETE PEREZ-LEMEUNIER S.A.S.

1. La société JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. – société mère de TOLLUPOL GROUP- est habituellement connue sous le nom TOLLUPOL, ainsi qu'on peut le voir sur son site Internet. Une copie d'écran du site Internet est jointe en Annexe 5.

JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. détient également 99,94 % de la Société française PEREZ-LEMEUNIER qui distribue ses produits au marché de Rungis en France. Un extrait des comptes annuels de JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. établissant le lien entre ces sociétés est joint en Annexe 6 et 6Bis pour la traduction des parties pertinentes.

[prénom nom], le Titulaire du nom de domaine llusar.fr, est le frère d'[prénom nom] qui dirige la société PEREZ-LEMEUNIER.

2. Au regard des faits mentionnés ci-dessus et du lien entre [prénom nom] et JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A., exerçant sous le nom TOLLUPOL, il convient de souligner la mauvaise foi du Titulaire quand il a procédé au dépôt du nom de domaine llusar.fr. Comme il a été dit plus haut, JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. et la Requête ont été impliquées dans plusieurs procédures judiciaires relatives aux marques LLUSAR et les deux sociétés sont en concurrence directe dans la mesure où

elles interviennent sur le même marché. Finalement, le tribunal a tranché en faveur de la Requérente et a annulé toutes les marques antérieures de JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. contenant le nom LLUSAR sur la base du non usage.

3. Par ailleurs, JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. utilise TOLLUPOL à titre de marque principale ainsi qu'on peut le voir sur son site Internet et sur les réseaux sociaux (Annexes n° 7 et 8). Comme nous l'avons vu, toutes les marques de JOAQUIN LLUSAR Y CÍA contenant le nom LLUSAR ont été annulées à l'exception du nom commercial n° 354.800 JOAQUIN LLUSAR qui fait l'objet d'une action en annulation de la part de la Requérente. Une copie des extraits de la base de données de l'office espagnol des brevets et des marques montrant l'annulation des marques et du nom commercial ainsi que la traduction des parties pertinentes sont jointes en Annexes n° 9, 10 et 11.

4. Il convient de souligner que le marché principal de la Requérente ANTONIO LLUSAR Y CÍA S.L. est la France où elle vend ses produits gastronomiques. Depuis 1920 jusqu'à ce jour, la Requérente distribue ses produits sur ce marché, et ce, y compris pendant les années 2005-2007 au cours desquelles le Titulaire a déposé le nom de domaine contesté llusar.fr. Ce fait est établi par la déclaration sous serment de [prénom nom], Secrétaire de la Société MESEGUER, distributeur des produits LLUSAR en France (Annexes n° 12, 12Bis et 12Ter). Par conséquent, il est inconcevable que le Titulaire, [prénom nom], ignorait l'exploitation du nom LLUSAR en France par la Requérente qui était en concurrence directe avec la société PEREZ-LEMEUNIER dirigée par sa sœur. Ces éléments permettent de conclure que le Titulaire a déposé le nom de domaine llusar.fr dans le seul but d'empêcher la Requérente ANTONIO LLUSAR Y CÍA S.L. de le faire. A cet égard, il convient encore de souligner que le nom de domaine llusar.fr n'a jamais été exploité et qu'au moment où le présent mémoire est rédigé, le site Internet correspondant au nom de domaine llusar.fr n'a toujours pas été créé (Annexe n° 13).

Afin de régler cette affaire à l'amiable, la Requérente a adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception au Titulaire qui n'a jamais répondu. Une copie de cette lettre est jointe en Annexe n° 14.

Au vu de tous ces éléments, l'enregistrement par [prénom nom] du nom de domaine llusar.fr, qui reprend à l'identique la marque de la Requérente, alors même que Monsieur [nom] n'exploite pas et n'a jamais exploité ce nom de domaine et qu'il est directement lié à un concurrent de la Requérente, démontre clairement sa mauvaise foi.

La Requérente sollicite donc le transfert à son profit du nom de domaine llusar.fr.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 03 octobre 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Copie de la carte nationale d'identité du Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Je possède ce nom de domaine depuis maintenant 10 ans sans interruption. Ce domaine porte mon nom de famille personnel. A savoir [nom]. Je réside en France c'est pour cela que j'ai prit à l'époque l'extension en .fr.»

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 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 <llusar.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L. constituée en province de Castellon en Espagne le 8 mai 1980 ;
- Identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « LLUSAR » numéro 1659028 enregistrée le 16 mai 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 31, 38 et 39.

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 <llusar.fr> est identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative antérieure « LLUSAR » numéro 1659028 enregistrée le 16 mai 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 31, 38 et 39.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L.

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 Titulaire déclare et démontre que le nom de domaine <llusar.fr> est constitué de son nom patronymique repris à l'identique.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque de l'Union européenne semi-figurative antérieure « LLUSAR » numéro 1659028 enregistrée le 16 mai 2000 et dûment renouvelée pour les classes 31, 38 et 39 comprenant notamment les produits de « *fruits frais, en particulier agrumes (...)* » ;
- Le nom de domaine <llusar.fr> est identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative antérieure « LLUSAR » du Requérant ;
- Le nom de domaine <llusar.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;
- Le Requérant développe une argumentation et fournit des pièces démontrant que :
 - o L'un de ses concurrents, la société JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. a porté atteinte à ses droits de marques ;
 - o La société JOAQUIN LLUSAR Y CÍA S.A. détient majoritairement la société française PEREZ-LEMEUNIER ; cependant, le Requérant ne démontre pas en quoi cette dernière porterait atteinte à ses droits de marque ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire est en lien avec la société française PEREZ-LEMEUNIER ; cependant, il n'en apporte pas la preuve ;

- Le Titulaire déclare et démontre que le nom de domaine <llusar.fr> est constitué de son nom patronymique repris à l'identique ;
- Le Titulaire déclare posséder ce nom de domaine depuis maintenant 10 ans sans interruption et avoir choisi l'extension en <.fr> car il réside en France.

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 ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <llusar.fr> en vue d'empêcher le Requérant, propriétaire de la marque « LLUSAR » de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine et essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté 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 <llusar.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 11 octobre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

