



DÉCISION DE L'AFNIC

vonage.fr

Demande n° FR-2016-01237

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VONAGE AMERICA INC.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Michael U.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vonage.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 août 2005 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 décembre 2016

Bureau d'enregistrement : United-domains AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 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 19 septembre 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), 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 <vonage.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 :

- Traduction certifiée conforme de l'acte constitutif de la société VONAGE AMERICA INC. déposé le 29 avril 2005 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « VONAGE », numéro 003056397, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 38 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « VONAGE », numéro 004061784, enregistrée le 05 octobre 2004 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 35, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « VONAGE THE BROADBAND PHONE COMPANY », numéro 003056413, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 38 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « VONAGE DIGITAL VOICE », numéro 003056462, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 38 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <vonage.fr> enregistré le 22 août 2005 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 24 août 2016 concernant le nom de domaine <vonage.fr> ;
- Captures d'écrans du 24 août 2016 en langue anglaise avec traduction certifiée conforme d'extraits, de pages du site internet vers lesquelles renvoie le nom de domaine <vonage.com> ;
- Captures d'écrans du 5 septembre 2016 en langue allemande des pages des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <vonage.fr>, <vonage.es>, <vonage.cn.com>, <vonage.jp>, <vonage.tw> ;
- Captures d'écrans du 30 août 2016 en langue allemande avec traduction en langue française, de la page du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <carpo.com> ;
- Résultats obtenus le 05 septembre 2016 après des recherches d'entreprises effectuées dans la base SOCIETE.COM sur la société VONAGE ;
- Résultats obtenus le 5 septembre 2016 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Liste de noms de domaine enregistrés par le Titulaire entre 2005 et 2010 ;
- Echanges de courriels, en langue anglaise, avec traduction certifiée conforme, entre le Requérant et le Titulaire du nom de domaine <vonage.fr> entre le 6 juin et le 18 juillet 2016 ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o N°FR-2012-00044 concernant le nom de domaine <ibanque.fr> rendue le 2 avril 2012 ;
 - o N°FR-2014-00566 concernant le nom de domaine <publiciz.fr> rendue le 17 mars 2014 ;
 - o N°FR-2014-00680 concernant le nom de domaine <intesanpaolo.fr> rendue le 8 juillet 2014 ;
 - o N°FR-2014-00718 concernant le nom de domaine <grosfillexfenetres.fr> rendue le 26 août 2014.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous agissons au nom et pour le compte de la Société de droit américain VONAGE AMERICA INC. Cette société a récemment appris qu'un tiers avait réservé, le 22 août 2005, le nom de domaine vonage.fr (Pièce 1). Le réservataire a volontairement choisi de dissimuler son identité et ses coordonnées.

Nous avons en conséquence sollicité la divulgation de ses données personnelles, que nous avons obtenue le 24 août 2016. Ce nom de domaine a été réservé au nom de Monsieur Michael U.. Ce tiers n'a pas été autorisé par la Société VONAGE AMERICA INC. à réserver ce nom de domaine.

Cette dernière entend donc solliciter la suppression du nom de domaine litigieux, sur le fondement des articles L. 45-6 al. 1 et L. 45-2, 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE ci-après)

Il sera ainsi démontré que la Société VONAGE AMERICA INC. a un intérêt à agir (1) et que le nom de domaine vonage.fr, qui porte atteinte à ses droits antérieurs (2), a été réservé par Monsieur U. avec une parfaite mauvaise foi (3).

En conséquence, la suppression du nom de domaine litigieux est sollicitée.

1. Intérêt à agir de la Société VONAGE AMERICA INC.

L'AFNIC considère traditionnellement que :

« Le requérant dispose d'un intérêt à agir si (...) 3°) il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonyme, un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle, etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux ».

Ainsi, si le requérant est titulaire d'une marque identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux, il est considéré comme ayant un intérêt à agir. o Présentation de la Société VONAGE AMERICA INC. et de ses marques.

La Société VONAGE AMERICA INC est une société américaine à forte dimension internationale, créée dès 2001 aux Etats-Unis. Elle est spécialisée dans les services de téléphonie pour particuliers et professionnels et elle couvre la quasi-totalité du globe. Elle propose notamment des forfaits appels longue distance, qui permettent de téléphoner vers plus de 60 pays (incluant la France) à des prix très intéressants. La Société VONAGE AMERICA INC. est régulièrement récompensée pour la qualité de ses services et ses offres très avantageuses. C'est ainsi qu'elle a reçu le Prix 2014 People's Choice Stevie Award pour son service « Favorite Customer Service » dans les télécommunications (Pièces 2 et 3). La Société VONAGE AMERICA INC. est titulaire d'un important portefeuille de marques composées du terme « VONAGE », parmi lesquelles se trouvent les marques de l'Union Européenne suivantes :

- La marque de l'Union Européenne VONAGE n° 003056397, déposée 17 février 2003 en classes 38 au nom de la Société VONAGE AMERICA INC.

- La marque de l'Union Européenne VONAGE n° 004061784, déposée le 5 octobre 2004 en classes 9, 35, 38 et 42 au nom de la Société VONAGE AMERICA INC.

- La marque de l'Union Européenne VONAGE THE BROADBAND PHONE COMPANY n° 003056413, déposée le 17 février 2003 en classe 38 au nom de la Société VONAGE AMERICA INC.

- La marque de l'Union Européenne VONAGE DIGITAL VOICE n° 003056462, déposée le 17 février 2003 en classe 38 au nom de la Société VONAGE AMERICA INC. (Pièce 4)

Ainsi, la Société VONAGE AMERICA INC., qui voit ses marques reproduites strictement à l'identique au sein du nom de domaine vonage.fr, dispose incontestablement d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

Il est également à noter que le nom de domaine reprend à l'identique la dénomination sociale de la requérante.

2. Atteinte aux droits antérieurs de la Société VONAGE AMERICA INC.

Les marques de l'Union Européenne VONAGE, VONAGE THE BROADBAND PHONE COMPANY et VONAGE DIGITAL VOICE de la société requérante ont été déposées en 2003 et 2004, soit antérieurement à la réservation du nom de domaine vonage.fr par Monsieur U. en 2005.

Elles sont en vigueur en France depuis cette date. Toutes ces marques sont composées du terme « VONAGE ».

Le nom de domaine litigieux reprend donc servilement les marques antérieures de la Société VONAGE AMERICA INC.

La reprise à l'identique des marques antérieures de la Société VONAGE AMERICA INC., au sein d'un nom de domaine, constitue donc indéniablement une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

3. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi de Monsieur U.

o L'absence d'intérêt légitime de Monsieur U.

Avant même de solliciter la levée de l'anonymat, la société requérante connaissait l'identité de Monsieur U.. Toutefois, afin de s'assurer de la véracité des éléments en sa possession, la Société VONAGE AMERICA INC. a préféré solliciter, avant d'initier la procédure SYRELI, la divulgation des données personnelles du titulaire du nom de domaine vonage.fr. L'AFNIC lui confirmait alors que le nom de domaine vonage.fr avait bel et bien été réservé au nom de Monsieur Michael U. (Pièce 5).

Ce dernier, qui ne présente aucun lien avec la Société VONAGE AMERICA INC., n'a jamais été autorisé par la société requérante à réserver le nom de domaine vonage.fr. Ce nom de domaine ne correspond pas davantage à son nom patronymique ou au nom d'une société gérée par lui (Pièce 6). Vous trouverez également un extrait des bases de données de l'INPI qui démontrent que Monsieur U. n'est titulaire d'aucun droit de marque sur l'expression « VONAGE » (Pièce 7).

Monsieur U. n'avait donc aucun intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux.

o La mauvaise foi de Monsieur U.

Les échanges entre la Société AMERICA VONAGE INC. et Monsieur U. démontrent que ce dernier a uniquement enregistré ce nom de domaine en vue de le lui revendre, à un prix exorbitant et déconnecté de toute réalité économique (Pièce 8). En effet, à l'occasion d'échanges avec la Société VONAGE AMERICA INC., Monsieur U. l'informait être titulaire des cinq (5) noms de domaine suivants : vonage.fr, vonage.cn.com, vonage.tw, vonage.jp et vonage.es.

Il lui indiquait alors être disposé à les lui céder, moyennant le paiement d'une somme de 50.000 dollars américains (!) – soit 10.000 dollars américains par nom de domaine. Face à l'étonnement de la Société VONAGE AMERICA INC., qui était prête à lui verser la somme de 5.000 dollars américains pour ces noms de domaine (soit une somme bien supérieure aux frais qu'il a dû engager pour leurs enregistrements et renouvellements), Monsieur U. acceptait de revoir ses prétentions à la baisse et sollicitait alors la somme de... 40.000 dollars ! Somme une fois encore manifestement excessive.

Il apparaît donc clairement que les sommes sollicitées par le réservataire sont sans commune mesure avec les frais qu'il a dû engager pour les réserver et les renouveler et témoigne au contraire de sa parfaite mauvaise foi. De nombreuses décisions SYRELI considèrent d'ailleurs que l'enregistrement d'un nom de domaine, dans l'unique but de le revendre (à un prix excessif de surcroît), est tout à fait caractéristique de la mauvaise foi du réservataire (Pièce 9). La mauvaise foi de Monsieur U. est d'autant plus manifeste qu'il n'exploite nullement le nom de domaine litigieux – il n'exploite d'ailleurs pas davantage les autres noms de domaine « vonage.(extension) » qu'il a réservés à son nom (Pièce 10). Or, si ce nom de domaine avait présenté un réel intérêt pour le réservataire, il est évident qu'il l'aurait exploité (et ce d'autant plus que le nom de domaine vonage.fr est réservé depuis 2005). Il est d'ailleurs traditionnellement admis que le fait que le site internet soit inactif ou simplement en cours de réalisation est un bon indicateur de la mauvaise foi du réservataire (Décisions de l'OMPI « Telstra Corp » n° D2000-0003 ; « Danone » n° D2000-1801 ; « Télévision française 1 » n° D2000-0747).

C'est ainsi que, dans sa décision dite « Danone » (précitée), le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a très justement rappelé que :

« Des décisions des Commissions administratives ont, à plusieurs reprises, pu retenir la détention d'un nom de domaine sans qu'aucun site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine. Les circonstances plus haut décrites traduisent le fait qu'en détenant ce nom inactif ; en essayant de le monnayer au requérant et en ne se manifestant plus après l'échec des négociations et une mise en demeure par lettre recommandée en date du 9 août 2000, ladite détention a correspondu à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine en cause ».

Il est dès lors largement considéré que la détention d'un nom de domaine inexploité, associée à des démarches en vue de le vendre, traduit une mauvaise foi toute caractérisée de la part du réservataire. La mauvaise foi de Monsieur U. est donc manifeste.

Elle l'est d'autant plus que Monsieur U. :

- N'exploite aucun des noms de domaine « vonage », dont il a avoué être le titulaire (Pièce 10 – Extrait des sites internet vonage.es, vonage.cn.com, vonage.tw et vonage.jp)

- A réservé un nombre considérable de noms de domaine composés majoritairement des termes « CARPO », « COMPANYFAVORIT » et « MYFAVOURITS ».

Vous trouverez à cet égard une liste, non exhaustive, des noms de domaines enregistrés par

Monsieur U. entre 2005 et 2010 (Pièce 11 – Liste des noms de domaine enregistrés au nom de Monsieur U. et extraits Whois).

Or, les noms de domaine « carpo.(extension) » redirigent tous vers la page statique « carpo.com », qui indique que les services de télécommunication CARPO ne sont plus offerts depuis 2009, ces services ayant été repris par une autre société allemande de télécommunication, la Société EASYBELL (Pièce 12 – Site internet CARPO).

Les services de télécommunication « CARPO » sont donc manifestement, sinon identiques, à tout le moins fortement similaires à ceux proposés par la Société VONAGE AMERICA INC.

Monsieur U., titulaire des noms de domaine « carpo.(extension) ne pouvait donc décentement ignorer l'existence de la Société VONAGE, dont la renommée n'est d'ailleurs plus à prouver, ces derniers intervenant dans le secteur très concurrentiel de la télécommunication.

La réservation du nom de domaine vonage.fr par Monsieur U. ne saurait donc être considérée comme purement fortuite, et pour cause !

La mauvaise foi de Monsieur U., qui a réservé le nom de domaine vonage.fr dans l'unique but de le vendre (à un prix exorbitant de surcroît) et non pas de l'exploiter, est donc toute caractérisée.

CONCLUSION

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la Société VONAGE AMERICA INC. sollicite la suppression du nom de domaine vonage.fr »

Le Requérant 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 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 <vonage.fr> était :

- Identique à :
 - La marque de l'Union européenne « VONAGE », numéro 003056397, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 38 ;
 - La marque de l'Union européenne « VONAGE », numéro 004061784, enregistrée le 05 octobre 2004 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 35, 38 et 42 ;
- Similaire à :
 - La marque de l'Union européenne « VONAGE THE BROADBAND PHONE COMPANY », numéro 003056413, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 38 ;
 - La marque de l'Union européenne « VONAGE DIGITAL VOICE », numéro 003056462, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 38 ;
 - La dénomination sociale du Requérant, la société VONAGE AMERICA INC., société de droit américain constituée le 29 avril 2005.

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

ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a noté que le Requéant, la société VONAGE AMERICA INC. est immatriculée aux Etats Unis et à ce titre, il n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <vonage.fr>.

Cependant le Requéant demande la suppression du nom de domaine < vonage.fr>. Dès lors, le Collège a considéré que la demande de suppression était recevable.

iii. 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 <vonage.fr> est identique à :

- La marque de l'Union européenne antérieure « VONAGE », numéro 003056397, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée par le Requéant pour la classe 38 ;
- La marque de l'Union européenne antérieure « VONAGE », numéro 004061784, enregistrée le 05 octobre 2004 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 9, 35, 38 et 42 ;

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société VONAGE AMERICA INC.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant, le Titulaire :
 - o N'a aucun lien avec la société VONAGE AMERICA INC. ;
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <vonage.fr> ;
- Les résultats obtenus à la suite de recherches dans la base de données INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <vonage.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société VONAGE AMERICA INC. est titulaire de marques « VONAGE », et notamment de la marque de l'Union européenne «VONAGE», numéro 003056397, enregistrée le 17 février 2003 et dûment renouvelée pour la classe 38 couvrant les « services de communications téléphoniques » ;
- Le nom de domaine <vonage.fr> enregistré le 22 août 2005 est identique aux marques enregistrées antérieurement par le Requéant ;
- La capture d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <vonage.fr> indique que le site est en cours de construction ;
- Le Titulaire du nom de domaine <vonage.fr> est également titulaire des noms de domaine <vonage.cn.com>, <vonage.tw>, <vonage.jp> et <vonage.es> pour lesquels les sites sont "en

- cours de construction" ;
- Le Titulaire est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme « CARPO » ; ce terme fait référence à la société CARPO qui était dans le même secteur d'activité que le Requérant ;
 - Les échanges de courriels fournis par le Requérant ne permettent pas d'établir que le titulaire exploite le nom de domaine <vonage.fr>. En effet, dans sa réponse à la demande de rachat du nom de domaine par le Requérant, le Titulaire ne donne aucune information sur l'exploitation actuelle ou future du nom de domaine. Il indique seulement que la somme proposée ne lui convient pas, attendant du Requérant une proposition financière conséquente.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et l'activité du Requérant et par conséquent, il a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <vonage.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait 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 et a décidé que le nom de domaine <vonage.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 suppression du nom de domaine <vonage.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

