



DÉCISION DE L'AFNIC

vitrocsa.fr

Demande n° FR-2016-01148

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ORCHIDEES CONSTRUCTION SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société VITROCSA France

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vitrocsa.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 mars 2008

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

Date d'expiration du nom de domaine : 16 octobre 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 05 mai 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 17 mai 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 06 juin 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Isabel TOUTAUD, Loic DAMILAVILLE et Pierre BONIS (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 juin 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Procuration donnée le 15 décembre 2015 par la société ORCHIDEES CONSTRUCTION SA à Maître G.V. pour toutes les démarches utiles liées au litige l'opposant à la société VITROCSA FRANCE SAS ;
- Déclaration de M. Cyril G., conseil en propriété intellectuelle du Requérant, confirmant par courrier en date du 10 février 2016, que la marque « VITROCSA » est protégée en France par la marque internationale n°623925 ;
- Copie du certificat de renouvellement de la marque internationale en vigueur en France « VITROCSA » numéro 623 925 enregistrée le 04 août 1994 par le Requérant et dûment renouvelée le 04 août 2014 pour les classes 6, 19, 37 et 42 ;
- Informations détaillées sur la marque internationale en vigueur en France « VITROCSA » numéro 623 925 enregistrée le 04 août 1994 par le Requérant et dûment renouvelée le 04 août 2014 pour les classes 6, 19, 37 et 42 ;
- Informations détaillées sur la marque suisse « VITROCSA », numéro 2P-411800 enregistrée le 04 août 1994 par la société ORCHIDEES CONSTRUCTION SA pour les classes 6, 19, 37 et 42 ;
- Copie de l'accord conclu entre la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA et VITROCSA France le 13 mai 2013 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2015-01063 concernant le nom de domaine <vitrocsa.fr> rendue le 26 janvier 2016 ;
- Courrier de résiliation du contrat conclu le 13 mai 2013 envoyé à la société VITROCSA FRANCE SAS, le 16 juillet 2015, et la mettant en demeure de cesser toute utilisation de la marque « VITROCSA » ;
- Courrier recommandé du 21 décembre 2015 envoyé au Titulaire le mettant en demeure de restituer à la société ORCHIDEES CONSTRUCTION SA le nom de domaine <vitrocsa.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par contrat de licence daté du 13 mai 2013, Orchidées Constructions SA, propriétaire de la marque Vitrocsa no 2P.411800, enregistrée le 4 août 1994, pour les classes no 6, 19, 37 et 42 et de la marque internationale Vitrocsa, no 623925, couvrant entre autres pays, la France et l'Union européenne, renouvelée en août 2014, avait autorisé Vitrocsa France SAS à jouir de la marque Vitrocsa sur une partie du territoire français, partant avait autorisé la constitution de la raison sociale Vitrocsa France ainsi que du nom de domaine vitrocsa.fr. Par correspondance recommandée du 16 juillet 2015, Orchidées Constructions SA a résilié ce contrat avec effet immédiat et sollicité, en particulier, la restitution du nom de domaine vitrocsa.fr, ce conformément à l'article 12 du contrat de licence. A ce jour, et en dépit des mises en demeure adressées à Vitrocsa France SAS, cette dernière ne s'est toujours pas conformée à ses obligations contractuelles. L'utilisation de la marque Vitrocsa, ainsi que du nom de domaine vitrocsa.fr est désormais devenue illicite. Orchidées constructions souhaite donc obtenir la transmission immédiate de ce nom de domaine afin que cesse afin toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Par décision

AFNIC no 2015-01063 du 26 janvier 2016, il avait été retenu avec raison que la procédure judiciaire, invoquée par le titulaire pour faire obstacle à la demande de transmission, ne concernait pas le nom de domaine vitrocsa.fr, partant que la demande de transmission était recevable. Il a été également considéré, à juste titre, que le requérant disposait d'un intérêt à agir, à mesure que le nom de domaine vitrocsa.fr était identique à la marque Vitrocsa, détenue par le requérant. Le Collège avait néanmoins retenu, à tort, que la marque fournie par le requérant était une marque ne couvrant pas la France. A mesure que le requérant apporte désormais la preuve que la marque Vitrocsa est également protégée en France, par la marque internationale no 623925, qui désigne entre autres pays, la France et l'Union européenne, selon attestation du cabinet de propriété intellectuelle Abrema, selon certificat de renouvellement et extrait de l'organisation mondiale de propriété intellectuelle, il ne fait aucun doute que la marque Vitrocsa invoquée par le requérant couvre également la France. L'utilisation par Vitrocsa France SAS du nom de domaine vitrocsa.fr viole donc les droits de propriété intellectuelle du requérant sur le territoire français. La demande de transmission du nom de domaine en faveur d'Orchidées Constructions doit donc être admise..».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 06 juin 2016.

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

- Copie du constat d'accord de conciliation du 31 mai 2016 entre Messieurs Frédéric F. et Vincent D. Z. et la société VITROCSA France et Messieurs Didier L. et Michel D..

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

La marque Vitrocsa appartient sans aucune contestation à Orchidées Construction (OC).

Vitrocsa France (VF) a été créée en 2013 à l'initiative de la direction de la Miroiterie Dewerpe SAS distributeur de produits Vitrocsa depuis 2008, pour doper les ventes sur ces produits. VF a conclu avec OC un contrat d'exclusivité sur la marque et les produits Vitrocsa sur la majorité du territoire français. En accord avec OC, VF n'avait qu'un rôle de vitrine marketing, toute la partie commerciale et opérationnelle étant réalisée par MD.

OC a résilié en juillet 2015 ce contrat d'exclusivité, et arrêté toute relations commerciale avec MD, pour des raisons injustifiées alors même que toutes les contreparties de ce contrat en terme d'objectifs commerciaux et investissements marketing étaient largement réalisés par VF et MD.

VF et MD ont contesté ces actes infondés, liés principalement au licenciement fin juin 2015 pour fautes graves par MD de 2 commerciaux distributeurs des produits Vitrocsa, par ailleurs actionnaires de VF. La Direction de MD leur avait gentiment proposé d'être associés de cette société.

Après des échanges et des réunions de conciliation, les directions de VF et MD ont décidé en octobre 2015 de faire valoir leurs droits auprès des tribunaux en assignant OC au Tribunal de Commerce de Nanterre, devant :

- la mauvaise foi d'OC,

- la connivence de la nouvelle direction d'OC avec les 2 anciens salariés licenciés de MD dans ces évènements

- et la création d'une société concurrente Vitrocsa France Distribution (VFD) avant leur licenciement et pour laquelle ils travaillent actuellement depuis leur licenciement.

Il est clair qu'après avoir arrêté toute relation commerciale et livraison de produits Vitrocsa, OC cherche depuis de nombreux mois à reprendre le site vitrocsa.fr pour le donner à leur nouveau partenaire VFD pour lequel travaillent les 2 anciens salariés de MD et actionnaires de VF.

Ces 2 anciens salariés de MD et actionnaires de VF ont également assigné fin 2015 la société VF au Tribunal de Commerce de Nanterre aux fins de liquidation.

Suite à une conciliation, il a été acté (pièce jointe) de la liquidation à l'amiable de la société VF à fin juillet 2016 sous ma responsabilité, et une cessation de l'exploitation du site vitrocsa.fr.

Aussi compte tenu du climat de méfiance régnant entre les différents intervenants, il serait logique de laisser le site Vitrocsa.fr en l'état jusqu'à la liquidation de la société VF, dont je m'engage à vous faire part dès sa réalisation, et à mettre tout en oeuvre pour le restituer à OC.»

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. La recevabilité de la demande SYRELI

Au vu des pièces et argumentations des Parties, le Collège a constaté que :

- Les Parties étaient en relations commerciales par contrat signé le 13 mai 2013 donnant au Titulaire des droits d'utilisation sur la marque « VITROCSA » du Requéant ;
- Le 16 juillet 2015, le Requéant a notifié au Titulaire la résiliation immédiate du contrat du 13 mai 2013 le mettant en demeure de cesser toute utilisation du terme « VITROCSA » ;
- Le 05 mai 2016, le Requéant a déposé la présente demande SYRELI concernant le domaine <vitrocsa.fr> ;
- Postérieurement au dépôt de la demande SYRELI, le 31 mai 2016, devant le conciliateur de justice, les Parties ont renoncé de part et d'autre à tous recours ou action concernant le différend qui les oppose.

Le Collège a donc considéré que les Parties, renonçant postérieurement au dépôt de la demande SYRELI, à tous recours ou action concernant le différend qui les oppose et notamment sur l'exploitation du nom de domaine <vitrocsa.fr>, la demande de transmission du nom de domaine <vitrocsa.fr> devient irrecevable.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <vitrocsa.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 21 juin 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

