



DÉCISION DE L'AFNIC

cibie.fr

Demande n° FR-2017-01315

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VALEO VISION
Le Titulaire du nom de domaine : La société NetTalk

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cibie.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 juillet 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 29 juillet 2017
Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 08 mars 2017 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 14 mars 2017.

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, Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 11 avril 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 07 mars 2017 de la société VALEO VISION immatriculée le 29 octobre 1979 sous le numéro 950 344 333 au R.C.S. de Bobigny et ayant pour dénomination « STE CIBIE PROJECTEURS PARIS »
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <cibie.fr> enregistré le 29 juillet 2016 par la société NETTALK ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « CIBIE MYBEAM » numéro 015006943 enregistrée le 15 janvier 2016 pour les classes 9 et 11 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « CIBIE OSCAR » numéro 013623574 enregistrée le 07 janvier 2015 pour la classe 11 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « CIBIE » numéro 88419 enregistrée le 01 avril 1996 pour les classes 7, 9, 11, 12, 16 et 38 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Notification du 08 mars 2016 du renouvellement effectué par l'OMPI de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « CIBIE » numéro 88419 enregistrée le 01 avril 1996 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat de renouvellement du 04 août 2016 de la marque internationale semi-figurative ne désignant pas la France « CIBIE » numéro 318 397 enregistrée le 04 août 1966 pour les classes 1 à 42 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat de renouvellement du 25 février 2016 de la marque française « CIBIE » numéro 1 346 641 enregistrée le 14 mars 1986 pour les classes 1 à 45 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat de renouvellement du 25 février 2016 de la marque française « C CIBIE » numéro 1 358 147 enregistrée le 18 mars 1986 pour les classes 9, 11 et 12 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi figurative « CIBIE » numéro 1 431 359 enregistrée le 20 octobre 1987 pour les classes 1 à 34 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat de renouvellement du 10 septembre 2007 de la marque française semi figurative « CIBIE » numéro 1 431 359 enregistrée le 20 octobre 1987 pour les classes 1 à 34 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi figurative « MARCHAL » numéro 99 831 852 enregistrée le 24 décembre 1999 pour les classes 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 37, 38, 39 et 41 par le Requérant, la société VALEO VISION ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française «Valeo» numéro 1 624 041 enregistrée le 29 octobre 1990 pour les classes 1 à 45 par le Requérant, la société VALEO ;
- Certificat de renouvellement du 09 septembre 2010 de la marque française «Valeo» numéro 1 624 041 enregistrée le 29 octobre 1990 pour les classes 1 à 45 par le Requérant, la société VALEO ;

- Certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative «VALEO SERVICE» numéro 01 3 075 355 enregistrée le 08 janvier 2001 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 35, 37, 38, 39 et 41 par le Requérant, la société VALEO ;
- Certificat de renouvellement du 20 janvier 2011 de la marque française semi-figurative «VALEO SERVICE» numéro 01 3 075 355 enregistrée le 08 janvier 2001 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 35, 37, 38, 39 et 41 par le Requérant, la société VALEO ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « Valeo » numéro 005758412 enregistrée le 02 juillet 2007 par la société VALEO MANAGEMENT SERVICES ;
- Extraits du certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « MARCHAL » numéro 002617348 enregistrée le 18 septembre 2003 et dont le demandeur est inconnu ;
- Captures d'écrans du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <cibie.fr> ;
- Courriel du Requérant, du 23 janvier 2017, rédigé en langue anglaise, adressé au Titulaire et ayant pour objet « Your domain name CIBIE.FR » ;
- Courriel du Titulaire, du 03 février 2017, rédigé en langue anglaise, adressé au Requérant et ayant pour objet « Your domain name CIBIE.FR » ;
- Divers articles ayant trait à la société « Valéo » et à la marque « Cibié » et notamment :
 - o Page wikipédia du 02 février 2017 dédiée à Cibié ;
 - o Article de presse du 20 mars 2014 intitulé « Comment Valeo a redémarré » extrait du site web <http://www.lesechos.fr> ;
 - o Extrait du document de référence 2015 « Valéo » portant que « l'histoire et l'évolution du Groupe » ;
 - o Article extrait du site internet <http://www.decisionatelier.com> intitulé « Catalogue éclairage de complément Cibié » publié le 14 décembre 2016 ;
 - o Article extrait du site internet <http://www.transportissimo.com> intitulé «Valeo associé à une œuvre phare » dont la date de publication n'est pas indiquée.
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o N°FR-2012-00028 concernant le nom de domaine <porno chic.fr> rendue le 05 mars 2012 ;
 - o N°FR-2016-01177 concernant le nom de domaine <abc-direct-cuisine.fr> rendue le 02 août 2016 ;
 - o N°FR-2016-01179 concernant le nom de domaine <lacentraleducampingcar.fr> rendue le 02 août 2016 ;
 - o N°FR-2016-01186 concernant le nom de domaine <labanquepopulaire.fr> rendue le 23 août 2016.
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - o Le 26 avril 2007 numéro D2007-0267 Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd., concernant le nom de domaine <express-scrips.com> produite en langue anglaise ;
 - o Le 10 décembre 2007 numéro D2007-1415 Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates, concernant le nom de domaine <proforcekarate.com> produite en langue anglaise ;
 - o Le 03 août 2006 numéro D2006-0675 Playboy Enterprises International, Inc. v. Mme P., concernant le nom de domaine <playboyclublasvegas.com> produite en langue anglaise ;
 - o Le 21 juillet 2003 numéro D2003-0405 VENTURUM GmbH. v. Coventry Investments Ltd., concernant le nom de domaine <venturum.com> produite en langue anglaise ;
 - o Le 06 juin 2003 numéro D2003-0282 Dell Computer Corporation v. High Traffic Domains Inc., concernant les noms de domaine <supportatdell.com> et <wwwdell.com> produite en langue anglaise.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Motif de la demande »

- Mesure de réparation demandée : la transmission du nom de domaine objet du litige
- L'enregistrement du nom de domaine par le titulaire constitue une violation des dispositions :
 - a. De l'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques
 - b. De l'article II) vi) b° du règlement du système de résolution des litiges ;
 - c. De l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
 - d. De l'article 1240 du Code civil ;
 - e. des articles 313-1, 313-2 et 313-3 du Code pénal ;
 - f. de l'article 226-4-1 du Code pénal, créé par l'article 2 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

La société VALEO VISION est une société française du groupe VALEO, créée il y a plus de 30 ans et spécialisée dans la fabrication de parties de moteurs et de véhicules, notamment d'éclairages électriques pour véhicules. VALEO VISION est partenaire de tous les constructeurs automobile dans le monde et est présente dans plus de 30 pays.

L'activité du Groupe VALEO et de VALEO VISION est aujourd'hui connue dans le monde entier pour ses produits innovants et de qualité du secteur automobile, notamment à travers les activités déployées sous les marques CIBIE et MARCHAL intégrées au groupe VALEO dans les années 1970. (Annexe 1)

Pour illustrer l'importante croissance des activités du groupe VALEO dans le monde, les statistiques ci-dessous nous montrent dans quelle mesure le groupe VALEO a développé ses ventes internationales de 2007 à 2014 :

Chiffres d'affaire de ventes internationales depuis 2007 – en Millions d'€

2007	9555	2011	10868
2008	8677	2012	11759
2009	7499	2013	12110
2010	9632	2014	12725


Le Requérant rappelle que selon l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques, « 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 ».

Le Requérant détient en effet un nom de domaine identique sous une autre extension au nom de domaine litigieux (i), détient une marque similaire/identique au nom de domaine litigieux (ii).

Ainsi, la société VALEO VISION est titulaire de nombreuses marques incluant le terme « CIBIE » :

- Marque française « CIBIE » n° 1346641 déposée le 14 mars 1986 et renouvelée le 10 juin 2016 pour des produits et services des classes 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ;



- Marque française «  » n° 1358147 déposée le 18 mars 1986 et renouvelée le 10 juin 2016 pour des produits des classes 9, 11 et 12 ;




- Marque de l'Union européenne «  » n° 000088419 enregistrée le 21 mai 1999 et renouvelée le 10 mars 2016 pour des produits et services des classes 7, 9, 11, 12, 16, 38 ;

- Marque de l'Union européenne « CIBIE OSCAR » n° 013623574 enregistrée le 7 mai 2015 pour des produits de la classe 11 ;

- Marque de l'Union européenne « CIBIE MYBEAM » n° 015006943 déposée le 15 janvier 2016 pour des produits des classes 9 et 11 ;



- Marque internationale «  » n° 318397 déposée le 4 août 1966 pour des produits et

services des classes 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 et désignant l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, le Benelux, la Suisse, l'Allemagne, l'Algérie, l'Égypte, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, Saint-Marin, et le Viet Nam ;

- Marque française « **CIBIE** » n° 1431359 déposée le 20 octobre 1987 et renouvelée le 10 septembre 2007 pour des produits des classes 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34.

(Annexe 2).

Les marques CIBIE sont largement utilisées et renommées dans le secteur automobile, et sont notamment associées aux véhicules de sport. Elles sont actuellement connues des constructeurs automobiles, garagistes et consommateurs spécialisés en ce domaine de sorte que le terme CIBIE est directement associé au secteur de la construction automobile (Annexe 1).

La société VALEO VISION est par ailleurs titulaire des noms de domaine *cibie.com*, *cibie.biz*, *cibie.com.cn*, *cibie.de*.

Le Requérant a constaté dans le courant de l'année 2016 l'existence du nom de domaine faisant l'objet de la présente plainte, enregistré par le défendeur le 29 juillet 2016, soit postérieurement aux droits de marques du Requérant.

Le nom de domaine litigieux renvoyait à l'origine vers un site actif de pay-per-click proposant plus de 10 liens sponsorisés incluant chacun les marques du groupe VALEO et de la société VALEO VISION, y compris la famille de marques « CIBIE » : [capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <*cibie.fr*>]

(Annexe 3)

Ainsi, cette page parking contenait à l'origine des liens sponsorisés reproduisant les marques du Requérant CIBIE, MARCHAL, et VALEO: « Cibie h4 Lights », « Cibie Fog Lamps », « Cibie Oscar », « Cibie Headlight », « Cibie Headlamps », « Anti brouillard Valeo », « Phare Valeo », « Essuie glace Valeo », « Cibie Fernscheinwerfer », « SEV Marchal Lights », « Marchal ».

Ces liens sponsorisés renvoyaient vers des sites web de fournisseurs de pièces pour véhicules et parties de moteurs et en particulier des appareils d'éclairage, feux et projecteurs pour véhicules.

Ils sont chacun constitués d'une reproduction des marques antérieures du Requérant, accompagnée d'un élément non distinctif associé aux produits et activités du Requérant, à savoir la production de pièces pour véhicules : « Lights », « Lamps », « Headlights », « Headlamps », « Anti brouillard », « Essuie-glace »...

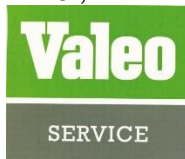
Les sociétés du groupe VALEO sont en effet titulaires des marques CIBIE (cf. supra) mais aussi des familles de marques MARCHAL et VALEO suivantes:



- Marques française et de l'Union européenne n° 2617348 et n° 3002920 déposées respectivement le 24 décembre 1999 et le 4 mars 2002 au nom de la société VALEO SERVICE ;



- Marque de l'Union européenne n° 5758412 déposée le 3 septembre 2004 au nom de la société VALEO ;



- Marque française n° 3075355 déposée le 8 janvier 2011 au nom de la société

VALEO ;

Valeo

- Marque française n° 1624041 déposée le 29 octobre 1990 au nom de la société VALEO.
(Annexe 4)

Ces marques appartenant aux sociétés du groupe VALEO sont enregistrées et sont utilisées largement dans le secteur de l'automobile, des pièces de véhicules, de moteurs, appareils d'éclairages, balais d'essuie-glaces et autres pièces constitutives de véhicules.

Le 23 janvier 2017, un courrier électronique de mise en demeure a été adressé par le conseil du Requêteur – la société T Mark Conseils - au titulaire du nom de domaine - la société NetTalk -, ce courrier faisant état des marques antérieures du Requêteur, du risque de confusion né de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine <CIBIE.FR>, et du souhait du Requêteur de voir le nom de domaine être transféré au nom de la société VALEO VISION.

(Annexe 5)

Les coordonnées de contact du titulaire ont été prélevées à partir de la base Whois du site de l'Afnic <https://www.afnic.fr/fr/produits-et-services/services/whois/> (Annexe 6)

Le Requêteur a constaté le 25 janvier 2017 que, suite à l'envoi du courriel de mise en demeure au titulaire du nom de domaine, le site web <http://cibie.fr/> a fait l'objet d'une modification. Le nom de domaine cibie.fr renvoie, en effet, désormais et suite à la réception de ce courriel par le Défendeur, vers une page en langue française indiquant que ce nom de domaine est en vente, et qu'une demande de devis peut être effectuée.

Une copie écran du site actuel est reproduite ci-dessous :[capture de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <cibie.fr>] (Annexe 7)

Il est manifeste que le changement de contenu du site <http://cibie.fr/> immédiatement après la réception de la mise en demeure a été effectué par le Défendeur aux fins de cesser tout usage frauduleux qui était fait de l'ancienne page pay-per-click et de proposer ledit nom de domaine à la vente (Annexe 3).

Ainsi, l'actuelle page d'accueil indique que le nom de domaine est offert à la vente, ce qui montre la volonté du titulaire d'enregistrer le nom de domaine litigieux aux fins de le transférer (au Requêteur) à titre onéreux.

Enfin, le Défendeur a apporté une réponse au courriel de mise en demeure le 3 février 2017 (Annexe 12).

Cet email a été envoyé par une personne du nom de M. S., ayant pour adresse email info@nettalk.nl. Dans cette réponse il est fait état des éléments suivants :

- Selon le défendeur et en vertu de la règle du « premier arrivé, premier servi », seule une décision de justice peut ordonner le transfert du nom de domaine à un titulaire de droits, si ce dernier parvient à démontrer qu'il a un intérêt supérieur à la réservation de ce nom de domaine ;
- Le seul fait que la société VALEO VISION soit détentrice d'une marque « correspondante » ne suffit pas à conclure au transfert ;
- Le réservataire est disposé à transférer le nom de domaine en contrepartie du paiement de la somme de 1350€ HT à son profit.

Au regard de l'article L.45-6 du CPCE selon lequel, force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <CIBIE.FR>.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom de domaine contesté est identique et en tout état de cause similaire aux marques CIBIE du Requêteur (Annexe 2).

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque CIBIE du Requêteur, précédant l'extension .fr.

Il est établi que l'extension n'a pas d'impact sur l'évaluation du risque de confusion entre les droits antérieurs invoqués et le nom de domaine objet du litige (Voir décision de l'OMPI No. D2000-1698

Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. M. M.).

Ainsi, l'élément CIBIE du nom de domaine litigieux est une reproduction à l'identique de la marque verbale invoquée « CIBIE » n° 1346641.

En tout état de cause, le nom de domaine est visuellement similaire aux marques du Requérant dans la mesure où il inclut l'élément CIBIE, composé des lettres C, I, B, I et E, les marques antérieures invoquées étant composées des mêmes lettres, inscrites dans le même ordre.

Phonétiquement, le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérant puisque l'élément « cibie » se prononce de manière identique notamment à la marque verbale antérieure « CIBIE », à l'exclusion de l'extension «.fr » qui n'est pas de nature à remettre en cause le risque de confusion entre les marques invoquées et le nom de domaine litigieux.

Ce risque de confusion se trouve d'autant plus amplifié que le site web vers lequel renvoyait le nom de domaine était constitué à l'origine d'une page parking de liens sponsorisés reproduisant sans son autorisation les marques du Requérant. En effet, ce risque de confusion créé par la reproduction des marques du Requérant permet au titulaire de détourner la clientèle de ce dernier pour augmenter les visites de l'ancienne page parking <cibie.fr> sponsorisée vers laquelle le nom de domaine redirige.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CIBIE sur lesquelles le Requérant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou utiliser ses marques CIBIE ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas non plus connu sous le nom CIBIE, le titulaire étant une société de droit hollandais du nom de NETTALK. Aucune raison ne justifie la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques et noms de domaine du Requérant précédant largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexe 2), le Défendeur ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour un usage loyal du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

En effet, il ne peut être conclu que le Défendeur a un quelconque intérêt dans le nom de domaine litigieux car celui-ci redirigeait vers un site de page parking incluant des liens sponsorisés reproduisant les marques du Requérant (Annexe 3).

Actuellement, l'utilisation du nom de domaine consiste en une page d'information indiquant que le nom de domaine est disponible à la vente (Annexe 7).

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque CIBIE du Requérant, très largement connue et exploitée. Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime compte tenu notamment de l'ancien usage qui a été fait du nom de domaine (page parking frauduleuse) et de l'actuelle exploitation (mise en vente du nom de domaine).

Enfin, dans sa réponse apportée le 3 février 2017, le Défendeur propose au Requérant de racheter le nom de domaine pour la somme de 1350€, ce qui démontre bien que ce dernier n'est pas disposé à conserver ce nom de domaine et n'a pour autre but que son transfert à titre onéreux.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1. L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire des marques CIBIE.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque de renommée, et il est extrêmement improbable qu'un tiers

choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. Or, les marques CIBIE sont très connues dans le monde et plus encore en France auprès des constructeurs et réparateurs automobiles (Annexe 1).

Il semble impossible que le Défendeur, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de ses marques CIBIE au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. La connaissance des marques du requérant par le Défendeur est attestée par les liens commerciaux proposés à l'origine sur le site parking, à savoir plusieurs marques du Requérant : VALEO, CIBIE, CIBIE OSCAR, MARCHAL.

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux est reconnue comme un indice de mauvaise foi (Décision FR-2012-00028 - pornochic.fr - Annexe 8).

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour profiter de la renommée du Requérant et aux fins d'accroître le nombre de consultations du site web. Cette pratique est notamment qualifiée de typosquatting (Voir notamment les décisions de l'OMPI No. D2002-0775 Wachovia Corporation v. M.C., et No. D2004-0971 Fuji Photo Film U.S.A., Inc. v. LaPorte Holdings).

Enfin, la proposition de vente du nom de domaine faite par le Défendeur au Requérant démontre clairement l'intention du réservataire d'enregistrer le nom de domaine aux fins de le revendre à un prix élevé. Cette pratique de chantage est déterminante dans la mauvaise foi du titulaire lorsque ce dernier détient passivement le nom de domaine, et n'a pas fait de démarche spontanée auprès du Requérant pour négocier à propos de ce litige (Voir notamment décision OMPI No. D2008-1393 Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International).

Il a ainsi été établi que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du Requérant, tels que ses droits sur ses marques et noms de domaine, au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine litigieux, constitue une preuve d'enregistrement de mauvaise foi (Litiges OMPI n°D2006-0464, n°D2007-0077 et n°D2008-0287).

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peut être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise et a utilisé également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Ce nom de domaine reproduit à l'identique et imite les marques CIBIE du Requérant qui bénéficient d'une renommée auprès du public professionnel. Il ressort de la jurisprudence constante de l'Afnic que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque de renommée par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi (Voir par exemple la décision Syreli FR-2016-01177 abc-direct-cuisine.fr ; Décision Syreli FR-2016-01179 lacentraleducampingcar.fr ; Décision Syreli FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr – Annexe 9).

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause, et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Cette utilisation de mauvaise foi est avérée notamment au regard du contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine. Ainsi, le nom de domaine renvoyait vers un site actif de liens sponsorisés (pay-per-click) proposant plus de 10 liens sponsorisés incluant chacun les marques du groupe VALEO et de la société VALEO VISION, y compris la famille de marques « CIBIE » : [capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <cibie.fr>].

(Annexe 3)

Le 23 janvier 2017, un courrier électronique de mise en demeure a été adressé par le conseil du Requérant – la société T Mark Conseils - au titulaire du nom de domaine - la société NetTalk -, ce courriel faisant état des marques antérieures du Requérant, du risque de confusion né de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine CIBIE.FR, et du souhait du Requérant de voir le nom de domaine transféré au nom de la société VALEO VISION.

(Annexe 5)

Bien que les éléments de contact fussent prélevés à partir de la base Whois du site de l'Afnic <https://www.afnic.fr/fr/produits-et-services/services/whois/>, le destinataire du courriel de mise en demeure adressé à info@nettalk.nl n'a émis aucune réponse auprès de l'expéditeur.

Cependant, le Requérant a constaté le 25 janvier 2017 que, suite à l'envoi du courriel de mise en demeure au titulaire du nom de domaine, le site web <http://cibie.fr/> a fait l'objet d'une modification. Le nom de domaine cibie.fr renvoie en effet vers une page en langue française indiquant que ce nom de domaine est en vente, et qu'une demande de devis peut être effectuée.

Une copie écran du site actuel est reproduite ci-dessous :

[capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <cibie.fr>].

(Annexe 7)

Il est manifeste que ce changement de contenu immédiatement après la réception de la mise en demeure a été effectué par le Défendeur aux fins de cesser tout usage frauduleux qui était fait de l'ancienne page pay-per-click (Annexe 3).

Cette page reproduisait les marques du Requérant CIBIE, MARCHAL, et VALEO selon les liens suivants : « Cibie h4 Lights », « Cibie Fog Lamps », « Cibie Oscar », « Cibie Headlight », « Cibie Headlamps », « Anti brouillard Valeo », « Phare Valeo », « Essuie glace Valeo », « Cibie Fernscheinwerfer », « SEV Marchal Lights », « Marchal ».

Ces liens sponsorisés renvoyaient vers des sites web de fournisseurs de pièces pour véhicules et parties de moteurs et en particuliers des appareils d'éclairage.

Ils sont chacun constitués d'une reproduction des marques antérieures du Requérant, accompagnée d'un élément non distinctif associé aux produits et activités du Requérant, à savoir la production de pièces pour véhicules : « Lights », « Lamps », « Headlights », « Headlamps », « Anti brouillard », « Essuie-glace »...

Ainsi, il a été constamment admis par la jurisprudence de l'Afnic et de l'OMPI que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant/imitant la marque d'un tiers, en tant que page-parking reproduisant/imitant la marque de ce tiers est constitutif d'une utilisation de mauvaise foi (Voir par exemple la décision de l'Afnic n° FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr ; décision de l'Afnic n° FR-2012-00028 porno chic.fr ; décision de l'OMPI n° D2007-0267 *Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. C.*, décision de l'OMPI n° D2007-1415 *Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates* – Annexe 10).

Cette mauvaise foi est d'autant plus claire et évidente dans la mesure où les familles de marques VALEO, CIBIE, MARCHAL sont enregistrées et largement utilisées par le groupe VALEO dans le secteur de l'automobile, des pièces de véhicules, de moteurs, appareils d'éclairages, balais d'essuie-glaces et autres pièces constitutives de véhicules. Les termes descriptifs tels que « Lights », « Lamps », « Headlights », « Headlamps », « Anti brouillard », « Essuie-glace » juxtaposés aux marques du groupe VALEO démontrent bien la volonté du titulaire de créer un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute faisant des recherches de produits et pièces du secteur automobile.

L'actuelle page, dont le contenu a fait l'objet d'un changement immédiat suite à la réception du courriel de mise en demeure, indique que le nom de domaine est actuellement à vendre, ce qui montre la volonté du titulaire d'enregistrer le nom de domaine litigieux aux fins de le transférer au à titre onéreux.

Or, il a été admis que la détention passive d'un nom de domaine précédée d'une utilisation et/ou enregistrement de mauvaise foi est susceptible d'être qualifiée elle-même comme étant de mauvaise foi (Voir la décision de l'OMPI No. D2000-0003 *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*).

Cette mise en vente du nom de domaine doit être interprétée comme une réaction du Défendeur suite à la réception du courriel de mise en demeure, en refusant de transférer le nom de domaine à titre gratuit, mais en le proposant à la vente directement via le site web (Voir par exemple la décision de l'OMPI No. D2009-0273 *Intel Corporation v. The Pentium Group*).

Or, l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine dans le but de le revendre est susceptible d'être un élément constitutif de la mauvaise foi du titulaire (Voir la décision de l'OMPI No.

D2006-0675 Playboy Enterprises International, Inc. v. Mme P. ; décision de l'OMPI No. D2003-0405 VENTURUM GmbH v. Coventry Investments Ltd., DomainCollection Inc. ; décision de l'OMPI No. D2003-0282 Dell Computer Corporation v. High Traffic Domains inc., and High Traffic Pro-Life Domains Only \$999/Pro-Life Domains RockBottom Prices – Annexe 11).

En effet, la mise en vente du nom de domaine proposée sur le site web <http://cibie.fr/> peut tout à fait s'adresser au Requérant mais aussi à tout autre prétendant, y compris les concurrents du Requérant.

Enfin, la réponse du Défendeur apportée au courriel de mise en demeure envoyé par le conseil du Requérant (Annexes 5 et 12) scelle la preuve de la mauvaise foi du titulaire.

En effet, dans sa réponse, le titulaire conteste tout d'abord les arguments du Requérant exposés dans son courriel de mise en demeure, en estimant que la seule détention de droits identiques/similaires par le Requérant n'est pas de nature à remettre en cause la légitimité du Défendeur à l'enregistrement du nom de domaine.

Ainsi, bien que la seule titularité de droits opposables ne soit pas suffisante pour démontrer la mauvaise foi et l'illégitimité du titulaire dans l'enregistrement et l'usage du nom de domaine, il a été établi précédemment que le Requérant dispose d'un intérêt à agir (i), que le nom de domaine est identique aux marques invoquées (ii), et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (iii) notamment au regard du site parking vers lequel il renvoyait, de la mise en vente dont il fait actuellement l'objet, et de la proposition qui est faite au titulaire quant au rachat du nom de domaine.

En effet, les observations émises par le titulaire dans sa réponse se voient d'autant plus sans effet et non pertinentes dans la mesure où ce dernier conclut en proposant de revendre le nom de domaine au Requérant pour la somme de 1350€. Cette somme apparaît qui plus est totalement injustifiée au regard de l'usage frauduleux du nom de domaine qui a été fait précédemment. Cette proposition apparaît clairement comme étant un chantage au vu de sa réservation et de la page parking sponsorisée reproduisant les marques du Requérant vers laquelle il renvoyait.

Par ailleurs, le changement soudain et immédiat suite à la réception du courriel de mise en demeure est sans équivoque quant à la mauvaise foi du Défendeur, cette mauvaise foi étant confirmée par la proposition de rachat pour une somme injustement élevée.

Par conséquent, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <cibie.fr> de mauvaise foi.

E) *Mesure de réparation demandée*

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <cibie.fr> lui soit transféré.»

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 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 soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

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

ii. 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 <cibie.fr> était identique aux marques suivantes du Requérant :

- « CIBIE », marque de l'Union européenne, numéro 88419 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 16 et 38 ;
- « CIBIE », marque française, numéro 1 346 641 enregistrée le 14 mars 1986 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- « CIBIE », marque française semi figurative, numéro 1 431 359 enregistrée le 20 octobre 1987 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 34.

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

iii. 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 <cibie.fr> est identique aux marques antérieures « CIBIE » du Requérant et notamment :

- « CIBIE », marque de l'Union européenne, numéro 88419 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 16 et 38 ;
- « CIBIE », marque française, numéro 1 346 641 enregistrée le 14 mars 1986 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- « CIBIE », marque française semi figurative, numéro 1 431 359 enregistrée le 20 octobre 1987 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 34.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société VALEO VISION.

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 Requérant déclare que :

- Le Titulaire ne lui est pas affilié et qu'il ne l'a pas autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque « CIBIE » ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque ;
- Le Titulaire n'est pas connu sous le nom CIBIE ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de marques antérieures en vigueur en France « CIBIE » couvrant des produits et services tels que « *véhicules, pièces détachées pour automobiles, phares, feux de position etc.* » ;
- Le nom de domaine <cibie.fr> reproduit la marque « CIBIE » à l'identique ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requérant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cibie.fr>:
 - o A été une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple, les liens « Cibie h4 Lights », « Cibie Fog Lamps », « Cibie Headlight » etc ;
 - o Est aujourd'hui une page présentant un formulaire de contact pour recevoir un devis gratuit pour l'achat du nom de domaine <cibie.fr>.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cibie.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <cibie.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 transmission du nom de domaine <cibie.fr> au profit du Requérant.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 11 avril 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

