



DÉCISION DE L'AFNIC

metalarc-recyclage.fr

Demande n° FR-2016-01220

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PAPREC FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : metalarc-recyclage.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 08 janvier 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 08 janvier 2017

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 01 août 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 16 août 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 Régis MASSE (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 septembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <metalarc-recyclage.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 8 mai 2016 de la société PAPREC FRANCE immatriculée le 12 mars 1999 sous le numéro 333 050 284 au R.C.S. de Paris suite au transfert le 01 octobre 2014 du R.C.S. de Bobigny devant lequel fut faite l'immatriculation d'origine le 24 mai 1988 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « METALARC RECYCLAGE » numéro 4228691 enregistrée le 25 novembre 2015 par le Requéran pour les classes 16, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Extrait du 25 juillet 2016 de la base Whois du nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> enregistré par le Titulaire le 08 janvier 2016 ;
- Numéro 34 de novembre 2015 du magazine « PAPREC » de PAPREC GROUP ;
- Captures d'écrans du 29 juillet 2016 de pages du site web <http://www.paprec.com/fr> ;
- Captures d'écrans du 25 juillet 2016 des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société PAPREC FRANCE effectuée dans la base INPI le 29 juillet 2016.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. La Requéran

1.1 La société PAPREC FRANCE est le spécialiste du recyclage et de la valorisation des déchets de l'industrie et des collectivités.

Elle est aujourd'hui le leader indépendant français du recyclage avec 102 sites et plus de 6 000 000 de tonnes de déchets recyclés

• Annexe n°1 : extrait Kbis de PAPREC FRANCE

• Annexe n°2 : pages extraites du site « www.paprec.com » qui fournit des informations sur PAPREC FRANCE et ses filiales, conjointement désignées GROUPE PAPREC

• Annexe n° 3 : pages extraites du magazine « paprec mag » n°34 – novembre 2015.

La société PAPREC FRANCE exerce ses activités depuis plus de 30 ans sous le nom commercial, la marque et l'enseigne PAPREC (la mention PAPREC GROUP ou GROUPE désigne la société PAPREC FRANCE et ses filiales).

Mais elle également Titulaire d'un portefeuille de marques variées qui lui permettent d'identifier ses différents produits et services, toujours rendus dans le domaine du recyclage.

• Annexe n° 4 : listing des marques de PAPREC FRANCE au 29 juillet 2016 (source INPI).

Dans le cadre de son activité, la société PAPREC FRANCE est notamment Titulaire de la marque semi-figurative METALARC RECYCLAGE déposée le 25 novembre 2015 sous le n° 4228691 pour désigner les produits et services des classes 16, 35, 37, 39, 40 et 42 en relation avec le traitement et le recyclage industriels des déchets et des matériaux.

• Annexe n° 5 : notice complète relative à la marque METALARC RECYCLAGE issue de la base de données en ligne de l'INPI

1.2 Or, la Requéran a eu la surprise de constater que le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr>, qui reproduit sa marque METALARC RECYCLAGE antérieure, a été

enregistré, sans aucune autorisation, le 8 janvier 2016 par Monsieur B résident [adresse postale] (ci-après le Titulaire).

- Annexe n° 6 : fiche whois d'enregistrement du nom de domaine <metalarc-recyclage.fr>
- Annexe n°7-A à 7-B : pages et captures d'écran du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr>

C'est dans ce contexte que la Requérente s'estime fondée à initier la présente procédure, dans la mesure où elle estime que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte à ses droits et qu'elle bénéficie d'un intérêt à agir à ce titre pour obtenir la transmission du nom de domaine litigieux.

2- Motifs de la demande

La Requérente estime que l'enregistrement du nom de domaine <metalarc-recyclage.fr > par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à [ses] droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi », en application de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques.

2.1 Le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente

La Requérente est Titulaire d'un enregistrement de marque française sur la dénomination METALARC RECYCLAGE.

Le nom de domaine contesté est exclusivement composé de la dénomination qui fait l'objet de cet enregistrement de marque.

Cette reproduction à l'identique de la marques METALARC RECYCLAGE est de nature à créer dans l'esprit du public un risque de confusion inévitable.

2.2 Le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et l'utilise de mauvaise foi

Le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime sur la dénomination METALARC RECYCLAGE, ni pour l'enregistrement de ce nom de domaine, bien au contraire, comme cela ressort de la simple consultation du site interne vers lequel renvoie le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr>. Ce nom de domaine donne lieu en effet à un site internet dont le contenu n'a absolument aucun rapport avec les produits et services liés au recyclage puisqu'il s'agit prétendument de vendre des chaussures, mais dans des conditions plus que douteuses.

En effet :

- il n'y a aucune mentions légales sur ce site : la rubrique « terms description » ne contient que des phrases sans aucun sens, comme par exemple « s'il vous plaît noter que nous ne sommes que votre commande par adresse postale et boîte postale ou autre courrier similaire pour l'expédition » ou encore « après votre commande est expédiée, nous vous offrons de cheminement de SME pas . Et site Web » (voir Annexe 7-A, deuxième page) : ce site représente un vrai danger pour les consommateurs.
- les chaussures prétendument offertes à la vente sur ce site ne sont visibles qu'à travers une seule photographie qui reproduit les marques apposées sur les produits à l'envers !!! (Annexe 7-B) : un site traditionnel de ventes de chaussures par correspondance propose toujours plusieurs visuels de grande qualité des chaussures proposées...
- lorsqu'on clique droit sur l'onglet « titre de la page web », s'affiche la mention suivante : « Chaussures (hommes, femmes, enfants) – Economisez jusqu'à 70% sur des chaussures de moda | Creacuisines.fr » (Annexe 7-C, 1ère page) : que vient faire la mention du site Creacuisine.fr ??
- lorsqu'on clique droit sur le logo « Metalarc recyclage », s'affiche la mention suivante : « UK online Sale Shoes & Boots – 70% Off for Men & Women » (Annexe 7-C, 2nde page) : alors que le site est un site français...

Tout cela démontre l'usage de particulière mauvaise foi du nom de domaine <metalarc-recyclage.fr>.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> est

manifestement utilisé de mauvaise foi par le Titulaire, essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales de la Requérante.

3- Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la réservation et l'utilisation du nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> qui reproduit à l'identique la marque METALARC RECYCLAGE de la Requérante a été effectuée de mauvaise foi et au mépris des droits de la Requérante sur sa marque.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir décider que ce nom de domaine doit être transférée à la Requérante.».

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. 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 <metalarc-recyclage.fr> était identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « METALARC RECYCLAGE » numéro 4228691 enregistrée le 25 novembre 2015 par le Requérant pour les classes 16, 35, 37, 39, 40 et 42.

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 <metalarc-recyclage.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « METALARC RECYCLAGE » numéro 4228691 enregistrée le 25 novembre 2015 par le Requérant pour les classes 16, 35, 37, 39, 40 et 42.

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

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 qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Collège a constaté que :

- Spécialiste dans le recyclage et la valorisation des déchets, le Requéant est titulaire de la marque française semi-figurative antérieure « METALARC RECYCLAGE » numéro 4228691 enregistrée le 25 novembre 2015 pour les classes 16, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « METALARC RECYCLAGE » ;
- Les pièces fournies par le Requéant montrent que le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> renvoie vers un site de vente en ligne de chaussures (hommes, femmes, enfants), produits non couverts par la marque.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <metalarc-recyclage.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <metalarc-recyclage.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 20 septembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

