



DÉCISION DE L'AFNIC

bosch-mecado.fr

Demande n°FR-2016-01170

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ROBERT BOSCH GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : Mme Nadia S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bosch-mecado.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 08 mars 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

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

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 juin 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 21 juin 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 Isabel TOUTAUD (membre titulaire), Pierre BONIS (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 juillet 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Certificat d'enregistrement de la marque internationale en vigueur en France « BOSCH » numéro 675705 enregistrée le 14 décembre 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale figurative en vigueur en France numéro 675706 enregistrée le 14 décembre 1996 par le Requérant pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
- Certificat de renouvellement daté du 14 décembre 2006 de la marque internationale figurative, en vigueur en France, numéro 675706 enregistrée le 14 décembre 1996 par le Requérant pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
- Communiqué de presse de janvier 2014 du Requérant présentant « Le programme promotionnel Bosch « Mécado » 2014 » ;
- Capture d'écran, du 09 juin 2016, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <bosch-mecado.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Robert BOSCH GmbH a pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils électriques et électroniques divers destinés aux professionnels et au grand public, ainsi que d'équipements pour automobiles et systèmes d'injection diesel.

Elle bénéficie d'une forte notoriété depuis de très nombreuses années sur les marchés pertinents et bénéficie d'une réputation d'excellence en ce qui concerne les produits qu'elle fabrique et commercialise.

Pour les besoins de son activité, la société Robert BOSCH GmbH a procédé au dépôt de :

- la marque verbale internationale « BOSCH » n° 675705 désignant la France, déposée le 14 décembre 1996, dans les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42,
- la marque figurative internationale n° 675706 désignant la France, déposée le 14 décembre 1996, dans les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42,

Pièce n°1 : Certificats d'enregistrement des marques BOSCH

Les marques susvisées sont des marques de haute renommée.

En 2014, la société Robert BOSCH GmbH a lancé un programme promotionnel appelé « Mécado », dont l'objectif était d'aider les distributeurs dans la vente de pièces Bosch auprès des garagistes et récompenser la fidélité desdits garagistes.

Pièce n°2 : Communiqué de Presse - Le Programme Promotionnel Bosch « Mécado » 2014

Pour les besoins de cette opération, la société Robert BOSCH GmbH a créé un site internet dont elle était l'éditrice à l'adresse www.bosch-mecado.fr (la société Robert BOSCH GmbH étant également propriétaire du nom de domaine correspondant <bosch-mecado.fr>).

A la fin de l'opération promotionnelle, la société Robert BOSCH GmbH n'a pas renouvelé le nom de domaine <bosch-mecado.fr>.

Or, la société Robert BOSCH GmbH a constaté récemment qu'un opérateur inconnu (volontairement non identifié sur le site litigieux) exploite désormais un site internet accessible à l'adresse www.bosch-mecado.fr.

Le nom de domaine <bosch-mecado.fr> reproduit à l'identique la marque verbale « BOSCH ».

Sur le site internet, les marques verbale et figurative susvisées sont reproduites à l'identique et les codes couleurs essentiels et caractéristiques de la Charte graphique de la société Robert BOSCH GmbH sont repris.

En outre, le site internet www.bosch-mecado.fr reprend le contenu éditorial du site internet antérieur qui était exploité par la société Robert Bosch GmbH.

Enfin, il présente également l'opérateur (non identifié) comme étant la société Robert BOSCH GmbH puisqu'il est écrit en bas de page : « ©2014 Robert Bosch GmbH ».

Pièce n°3 : Copie d'écran du site www.bosch-mecado.fr

L'adoption du nom de domaine <bosch-mecado.fr> et son exploitation par un opérateur non identifié caractérisent des faits de contrefaçon de la marque « BOSCH » dont la société Robert BOSCH GmbH est propriétaire.

En effet, aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (...) »

Aux termes de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

En l'occurrence, la seule différence entre le nom de domaine litigieux (<bosch-mecado.fr>) et la marque « BOSCH » réside dans l'ajout du terme <mecado>, ce qui ne permet absolument pas de réduire le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; et ce d'autant plus que :

- le nom de domaine contrefaisant est identique à un nom de domaine déjà exploité par la société Robert BOSCH GmbH ;

- le terme « mecado » reprend le nom du programme promotionnel créé par la société Robert BOSCH GmbH ;

- le site internet www.bosch-mecado.fr reprend le contenu du site internet qu'a exploité la société Robert BOSCH GmbH ;

- le site internet www.bosch-mecado.fr reproduit à l'identique les marques verbale et figurative susvisées ;

- le site internet www.bosch-mecado.fr ne comporte pas de mentions relatives à son véritable éditeur et comporte la mention trompeuse « ©2014 Robert Bosch GmbH ».

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine <bosch-mecado.fr> est nécessairement faite de mauvaise foi et vise à tromper les internautes sur l'origine des produits et services proposés sur le

site internet correspondant, en générant un risque de confusion sur l'origine du site et son éditeur, ce qui porte atteinte à la fonction d'origine des marques de la société Robert BOSCH GmbH susvisées.

Pièce n°1 : Certificats d'enregistrement des marques BOSCH

Ces agissements sont aggravés par les actes de contrefaçon commis sur le site internet accessible à l'adresse www.bosch-mecado.fr et par les agissements de concurrence parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses que constituent les présentations dudit site internet reprenant les marques, la charte graphique et les signes distinctifs de la société Robert BOSCH GmbH.

Il est rappelé qu'il résulte de l'article R.20-44-45 du Code des Postes et Communications Electroniques que :

« Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »

En l'espèce, il ne peut être soutenu que le nouveau titulaire du nom de domaine <bosch-mecado.fr> agirait de bonne foi ou aurait un intérêt légitime à utiliser <bosch-mecado.fr> comme nom de domaine.

Il est donc demandé à l'AFNIC de dire que le nom de domaine <bosch-mecado.fr> porte atteinte aux dispositions des articles L.45 et R.20-44-45 du Code des Postes et Communications Electroniques et de procéder à sa suppression».

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 <bosch-mecado.fr> était similaire à la marque internationale « BOSCH », en vigueur en France, numéro 675705 enregistrée le 14 décembre 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 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 <bosch-mecado.fr> est similaire à la marque

internationale antérieure « BOSCH », en vigueur en France, numéro 675705 enregistrée le 14 décembre 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 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 ROBERT BOSCH GmbH.

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.

a. 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 :

- Le Requérant, la société ROBERT BOSCH GmbH est titulaire :
 - de la marque internationale « BOSCH », en vigueur en France, numéro 675705 enregistrée le 14 décembre 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
 - de la marque internationale figurative, en vigueur en France, numéro 675706 enregistrée le 14 décembre 1996 par le Requérant et renouvelée le 14 décembre 2006 pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
- En 2014 par un communiqué de presse, le Requérant a lancé un programme promotionnel intitulé « Bosch Mécado », afin d'aider les distributeurs dans la vente de pièces Bosch auprès des garagistes ; ce programme était proposé sur le site internet <http://www.bosch-mecado.fr> ;
- À la fin de son programme promotionnel, le Requérant n'a pas renouvelé le nom de domaine <bosch-mecado.fr> ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bosch-mecado.fr> qui reproduit à l'identique la marque « BOSCH » du Requérant ;
- La capture d'écran, datée du 09 juin 2016, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <bosch-mecado.fr> :
 - Reproduit à l'identique les marques du Requérant :
 - « BOSCH », en vigueur en France, numéro 675705 enregistrée le 14 décembre 1996 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
 - la marque internationale figurative, en vigueur en France, numéro 675706 enregistrée le 14 décembre 1996 et renouvelée le 14 décembre 2006 pour les classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
 - Propose un contenu identique à celui présenté par le Requérant dans le cadre de son programme promotionnel en 2014.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bosch-mecado.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 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 <bosch-mecado.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 <bosch-mecado.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 juillet 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

