



DÉCISION DE L'AFNIC

rics.fr

Demande n° FR-2016-01262

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS

Le Titulaire du nom de domaine : La société IN FRANCE GROUP

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rics.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 octobre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 octobre 2017

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 novembre 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 08 novembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 novembre 2016.

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 06 décembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rics.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 28 septembre 2016 de la société IN FRANCE GROUP ayant pour sigle IFG immatriculée le 27 juin 2011 sous le numéro 533 169 033 au R.C.S. de Carcassonne et pour activité l'ingénierie en études techniques, l'expertise en bâtiment, la consultation en planification et organisation ;
- Informations du 27 septembre 2016 du site web <http://www.infogreffe.fr> sur l'association RICS FRANCE inscrite au répertoire SIRENE sous l'identifiant 410 840 409 depuis octobre 1993 pour des activités d'organisations fonctionnant par adhésion volontaire ;
- Détails de l'enregistrement international de la marque internationale « RICS », en vigueur en France, numéro 1218191 enregistrée le 10 mars 2014 par le Requérant pour la classe 45 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « RICS », numéro 003033206, enregistrée le 03 février 2003 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37, 41 et 42 et expirant le 03 février 2013 ;
- Notice complète de la marque française « RICS – RASSEMBLEMENT DES INGENIEURS ET CONSULTANTS SPECIALISES » numéro 3918222 enregistrée le 06 mai 2012 par le Titulaire pour la classe 42 ;
- Décision du Directeur général de l'INPI du 20 décembre 2012 numéro OPP 12-3060 rendue sur l'opposition formée par le Requérant à l'encontre d'une marque française « RICS – RASSEMBLEMENT DES INGENIEURS ET CONSULTANTS SPECIALISES » déposée le 06 mai 2012 par le Titulaire sous le numéro 3918222 ;
- Royal Charter and Bye-Laws, fournies en langue anglaise avec traduction partielle en français, de janvier 2009 de RICS ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine :
 - o <rics.org> enregistré le 14 décembre 1998 par le Requérant ;
 - o <rics.fr> enregistré le 04 octobre 2011 par la société IN FRANCE GROUP ;
- Captures d'écrans des 22 et 28 septembre 2016 des pages « Qu'est-ce que la RICS ? » et « RICS en France » du site internet <http://www.rics.org/fr/> ;
- Captures d'écrans du 28 septembre 2016, fournies en langue anglaise avec traduction partielle en français, du site internet <http://www.rics.org/uk/> ;
- Captures d'écrans du 28 septembre 2016, fournies en langue anglaise avec traduction partielle en français, du site internet <http://www.surveyorsinfrance.com> ;
- Courrier du 22 février 2016, fourni en langue anglaise avec traduction en français, envoyé au Titulaire des noms de domaine <rics.fr>, <rics-corruption.com> et <ricsfrance.com> pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la RICS ;
- Courriel du 23 février 2016 envoyé par le Titulaire en réponse, fourni en langue anglaise avec traduction en français ;
- Décision rendue le 11 août 2016 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2016-0951 ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS contre [prénom nom] sur les noms de domaine <rics-corruption.com> et <ricsfrance.com>, produite en

langue anglaise avec traduction en français.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. *L'intérêt légitime de la Requéranr*

La "Royal Institution of Chartered Surveyors" (ci-après "RICS" ou "Requéranr") est une organisation professionnelle indépendante fondée en Grande Bretagne en 1868. Implantée en France depuis 1993, elle a pour objectif de réguler la profession immobilière notamment à travers la mise en place de normes déontologiques et de standards.

Cette organisation compte plus de 118.000 membres qualifiés au niveau international, dont 1.200 membres en France (Annexe 1).

La Requéranr est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur plusieurs marques enregistrées et notamment :

- *Marque de l'Union Européenne "RICS" N° 3033206, enregistrée le 3 février 2003 pour des produits et services en classes 35, 36, 41 et 42 (Annexe 2) ;*
- *Marque Internationale "RICS" N°1218191, enregistrée 10 Mars 2014, pour des produits et services en classe 45 et couvrant notamment l'Union Européenne (Annexe 3).*

Elle est également titulaire du nom de domaine <rics.org>, réservé depuis le 14 décembre 1998 (Annexe 4). Ce nom de domaine pointe vers un site Internet actif depuis de nombreuses années qui est le site officiel de la Requéranr (Annexe 1).

Par ailleurs, il convient de noter que la filiale française de la RICS a été enregistrée sous la dénomination "RICS France" depuis 1993 (Annexe 5).

La Requéranr a donc le plus grand intérêt à solliciter la transmission du nom de domaine <rics.fr> reproduisant à l'identique le signe "RICS" sur lequel elle détient des droits exclusifs.

L'intérêt de la Requéranr est d'autant plus important que le nom de domaine litigieux est exploité pour renvoyer vers un site Internet spécialisé dans le domaine de l'immobilier, accessible à l'adresse suivante <http://surveyorsfrance.com/> (Annexe 6).

Compte tenu de ce qui précède et de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, cette dernière est recevable à agir.

2. *L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE*

L'article L. 45-2 du CPCE dispose que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L.45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est (...) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

- *Sur la violation des droits que détient la Requéranr sur la marque "RICS" :*

Le nom de domaine <rics.fr> a été réservé le 4 octobre 2011 au nom de la société In France Group, ainsi qu'en atteste les informations fournies par l'AFNIC sur son site Internet et l'extrait WHOIS de ce nom de domaine (Annexe 7).

La société In France Group est une société française spécialisée dans l'expertise de biens immobiliers depuis 2011 (Annexe 8). Cette société est composée de deux associés dont l'un,

[prénom nom], est membre de la RICS (Annexe 6).

Après avoir fait l'objet d'une longue procédure disciplinaire et avoir été expulsé de l'institution, [prénom nom] a finalement été réintégré en tant que membre en 2013.

En sa qualité de membre de la RICS, [prénom nom] est soumis à une charte et à un règlement intérieur strict, applicable à l'ensemble des membres de cette institution.

Les articles B.3.1.1. et B.3.1.2 de ce règlement prévoient que les membres agréés peuvent utiliser les abréviations ou titres de la manière suivante :

"a) Membre: les initiales "FRICS" et le titre "Expert Agréé" ;

b) Membre Professionnel : les abréviations "MRICS" et le titre "Expert Agréé" ;

Il est possible de modifier les abréviations ou titres de Membres agréés uniquement par voie de résolution extraordinaire prise par une assemblée générale de la RICS". (Annexe 9).

L'article B.3.3 du règlement précise que "les Membres ne doivent pas utiliser d'autre titre afin de laisser entendre que cet autre titre est également un titre accordé par la RICS" (Annexe 9).

Il est donc clairement établi que les membres de la RICS sont uniquement autorisés à utiliser la désignation "MRICS" pour se présenter en tant que membre de cette institution mais ils ne sont pas autorisés à utiliser le signe "RICS" seul, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

En conséquence, la société In France Group et son associé, [prénom nom], ne sont clairement pas autorisés à détenir et exploiter le nom de domaine <rics.fr>.

Pourtant, la société In France Group utilise le nom de domaine <rics.fr> pour rediriger les internautes vers son site Internet, accessible via l'adresse suivante <http://surveyorsfrance.com/>, qui propose des services d'expertise immobilière (Annexe 6).

L'enregistrement et l'usage de ce nom de domaine dans un domaine d'activité commun à celui de la Requérante porte indéniablement atteinte aux droits de cette dernière.

En effet, force est de constater que le nom de domaine <rics.fr> reproduit à l'identique la marque "RICS" appartenant à la Requérante (Annexes 2 et 3).

Dans une affaire portant sur des faits très similaires, l'OMPI a considéré que la réservation et l'usage du nom de domaine <ricsfrance.com> par [prénom nom] portait atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur les marques enregistrées "RICS". Il s'agit d'une décision définitive de l'OMPI puisqu'aucun recours n'a été formé dans les délais impartis (Annexe 10).

En l'espèce, il sera également constaté que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine <rics.fr> par la société In France Group violent les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

• Sur l'absence d'intérêt légitime de la société In France Group

La société In France Group détient et utilise le nom de domaine <rics.fr> sans aucune autorisation de la Requérante.

Le fait que seul l'un des associés de la société In France Group soit membre de la RICS ne légitime absolument pas la réservation et l'exploitation du nom de domaine <rics.fr>.

En effet, comme mentionné précédemment, le règlement et la charte de la RICS n'autorise pas les membres à utiliser la marque protégée "RICS" mais uniquement des désignations précises pour

s'identifier en tant que membre (Annexe 9).

Sur la base du règlement intérieur de la RICS et de ses marques antérieures, la Requérante avait adressé une lettre de mise en demeure, le 22 février 2016, à [prénom nom], en sa qualité de dirigeant de la société In France Group. Dans cette lettre, la Requérante sollicitait notamment le transfert de 3 noms de domaine, parmi lesquels <rics.fr> (Annexe 11).

Le 23 février 2016, [prénom nom], répondait qu'il refusait de donner suite aux demandes de la Requérante. A l'appui de son argumentation, [prénom nom] alléguait notamment que la société In France Group était titulaire de la marque française "RICS - Rassemblement des Ingénieurs et Consultants spécialisés" enregistrée sous le numéro 123918222 (Annexes 12 et 13).

Mais, ce dernier omettait volontairement de préciser que la marque en question a été rejetée par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour la majorité des produits et services qu'elle désignait, au motif qu'elle portait atteinte aux droits antérieurs de la Requérante.

En effet, le 20 décembre 2012, l'INPI a considéré que la marque "RICS - Rassemblement des Ingénieurs et Consultants spécialisés" portait justement atteinte à la marque européenne antérieure "RICS", enregistrée sous le numéro 3033206, au nom de la Royal Institution of Chartered Surveyors (Annexe 14).

Ainsi, la demande d'enregistrement "RICS - Rassemblement des Ingénieurs et Consultants spécialisés" a été rejetée pour les services suivants :

« Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; étude de projets techniques ; architecture ».

En conséquence, la société In France Group n'a aucun droit sur cette marque pour tous les services dans le domaine de la finance, l'immobilier, la construction, les études techniques et les estimations qui sont couverts par les marques antérieures de la Requérante.

De la même manière, elle n'a aucun droit d'enregistrer et d'utiliser le nom de domaine litigieux <rics.fr> pour rediriger les internautes vers son site Internet <http://surveyorsfrance.com/> proposant des services de conseil dans le domaine de l'immobilier.

Par ailleurs, il convient d'observer que ces services sont prodigués par différents professionnels dont certains ne sont pas membres de la RICS. C'est notamment le cas de l'associée de M. [nom], M. [prénom nom] (Annexe 6).

Dans son courriel du 23 février 2016, Monsieur [nom] déclarait d'ailleurs lui-même que la société In France Group exploite une base de données d'ingénieurs "certains d'entre eux sont accrédités par la RICS, d'autres sont effectivement accrédités en France et reconnus par les autorités françaises". "La base de données sert à garantir à toute personne demandant à un prestataire de réaliser une expertise de pré-achat d'un immeuble, ou de fournir d'autres conseils spécialisés en France, qu'elle sera mise en contact avec un expert dûment qualifié, enregistré et assuré" (Annexe 12).

En conséquence, Monsieur [nom] a admis qu'il utilisait le nom de domaine litigieux pour promouvoir les services de son entreprise qui ne sont pas systématiquement prodigués par des membres de la RICS.

Une telle pratique est évidemment trompeuse pour le consommateur qui est amené à penser qu'il

est dirigé vers un site officiel de la RICS, comprenant uniquement des experts immobiliers agréés par la RICS.

Dans l'affaire similaire qui visait notamment le nom de domaine <ricsfrance.com>, l'OMPI a considéré que l'usage de ce nom de domaine pour rediriger les internautes vers le site commercial <http://surveyorsfrance.com/> (même site Internet que celui visé dans la présente affaire) constituait un détournement de la marque "RICS" appartenant à la Requérante et ne caractérisait pas un intérêt légitime (Annexe 10 – page 8).

Par ailleurs, l'OMPI a très justement relevé qu'une personne qui effectuerait une recherche générale pour trouver des membres accrédités par la RICS en France se retrouverait dirigée vers un seul et unique expert, Monsieur [nom] (Annexe 10 - page 8). Un tel comportement conduit à priver les autres membres agréés par la RICS de toute visibilité.

De la même manière, en réservant le nom de domaine <rics.fr> pour rediriger vers le même site Internet <http://surveyorsfrance.com/>, la société In France Group détourne illégitimement les internautes de la RICS et de ses autres membres.

Il résulte de ce qui précède que la société In France Group ne dispose d'aucun intérêt légitime à monopoliser et exploiter le nom de domaine <rics.fr> pour promouvoir son activité commerciale dans le secteur de l'immobilier.

- Sur la mauvaise foi du titulaire de In France Group

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE : « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

En l'espèce, la société In France Group a réservé le nom de domaine <rics.fr> en ayant parfaitement connaissance des droits antérieurs de la Requérante ainsi que du Règlement et de la Charte de la RICS.

En effet, en qualité de membre de la RICS, le dirigeant de la société In France Group, [prénom nom], était parfaitement au courant qu'il n'était pas autorisé à enregistrer des noms de domaine contenant la marque "RICS" appartenant à la Requérante (Annexe 9).

Par ailleurs, sachant qu'elle n'était pas autorisée à enregistrer une marque contenant la désignation "RICS" seule, la société In France Group a déposé avec une parfaite mauvaise foi une marque associant l'acronyme "RICS" avec l'expression "Rassemblement des Ingénieurs Consultants spécialisés". Cette expression aurait été sélectionnée pour faire référence à l'acronyme "RICS" alors qu'elle ne correspond en réalité à aucun groupe d'ingénieurs. Ceci est d'autant plus vrai que la société In France Group n'utilise pas la marque "RICS Rassemblement des Ingénieurs Consultants spécialisés" telle que déposée mais uniquement le signe "RICS" afin de générer un risque de confusion avec la Requérante.

La mauvaise foi dont fait preuve la société In France Group est patente.

En utilisant le nom de domaine <rics.fr>, la société In France Group profite de la notoriété de la marque "RICS" pour rediriger les internautes vers son site Internet accessible à l'adresse suivante : <http://surveyorsfrance.com/>.

Un tel comportement prive la Requérante et sa filiale française d'utiliser la marque "RICS" sous

l'extension fr.

Dans l'affaire relative au nom de domaine <ricsfrance.com>, l'OMPI a considéré que Monsieur [nom] avait réservé et utilisé le nom de domaine, en parfaite connaissance des droits de la Requérante, dans le but d'attirer les internautes vers son propre site commercial (<http://surveyorsfrance.com/>). La mauvaise foi de ce dernier avait donc été reconnue (Annexe 10 – page 9).

Il sera constaté que la société In France Group, dirigée par Monsieur [nom], a agi avec la même mauvaise foi en réservant et en exploitant le nom de domaine <rics.fr> pour rediriger les internautes vers le site <http://surveyorsfrance.com/>.

Ainsi, conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 45-6 du CPCE, la Requérante demande à l'AFNIC de transférer le nom de domaine <rics.fr> à son nom.

La Requérante certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige, n'est en cours au moment où elle formule sa demande. Si elle devait avoir connaissance d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire engagée concernant le nom de domaine litigieux, elle en informera immédiatement l'AFNIC.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 novembre 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 28 septembre 2016 de la société IN FRANCE GROUP ayant pour sigle IFG immatriculée le 27 juin 2011 sous le numéro 533 169 033 au R.C.S. de Carcassonne et pour activité l'ingénierie en études techniques, l'expertise en bâtiment, la consultation en planification et organisation ;
- Informations du site web <http://www.infogreffe.fr> sur l'association RICS FRANCE inscrite au répertoire SIRENE sous l'identifiant 410 840 409 depuis octobre 1993 pour des activités d'organisations fonctionnant par adhésion volontaire ;
- Annonce « Association/Dissolution » parue sur le site <http://www.journal-officiel.gouv.fr> le 20 décembre 2011 ;
- Extraits de la notice complète dans la base INPI et extraits du certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « RICS », numéro 003033206, enregistrée le 03 février 2003 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37, 41 et 42 et expirant le 03 février 2013 ;
- Notice complète de la marque française « RICS – RASSEMBLEMENT DES INGENIEURS ET CONSULTANTS SPECIALISES » numéro 3918222 enregistrée le 06 mai 2012 par le Titulaire pour la classe 42 ;
- Notice complète de la marque française « SURVEYORSINFRANCE » numéro 3831852 enregistrée le 17 mai 2011 pour le compte du Titulaire pour la classe 42 ;
- Extraits du Royal Charter and Bye-Laws de RICS, fournis en langue anglaise avec traduction partielle en français ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <rics.fr> enregistré le 04 octobre 2011 par la société IN FRANCE GROUP ;
- Capture d'écran, fournie en langue anglaise avec traduction partielle en français, de la page « « Utilisation du logo RICS » du site internet <http://www.rics.org/uk/> ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site internet <http://www.rics.org/fr/> ;
- Captures d'écrans, fournies en langue anglaise, du site internet <http://www.surveyorsinfrance.com> ;

- Captures d'écrans, fournies en langue anglaise avec traduction partielle en français, de la page « About us » du site internet <http://www.surveyorsinfrance.com> ;
- Captures d'écrans des classes de services 42 et 35 à 45 du site internet <https://bases-marques.inpi.fr> ;
- Document word présentant deux captures d'écrans représentant respectivement les pages des sites internet <http://www.surveyorsinfrance.com> et <http://www.rics.org/fr/> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « RICS » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Décision d'appel des 20, 21 et 22 février 2013 du ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS fournie en langue anglaise avec traduction partielle en français.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Requérante : Royal Institution of Chartered Surveyors, une association à but non lucratif dont le siège est à Londres. Sa filiale « RICS France » une association type loi 1901 a été dissoute en décembre 2011. la requérante est représentée par le cabinet FIELDFISHER FRANCE LLP pour le compte de [prénom nom]

2. La partie adverse (ci-après, le Défendeur) : La Société Française IN FRANCE GROUP représentée par son Gérant Mr [prénom nom] et titulaire du nom de marque RICS – « Rassemblement des Ingénieurs et Consultants Spécialisés » enregistré en 2012 (INPI)

3. Nom de domaine litigieux : rics.fr , loué depuis 5 ans, à partir d'octobre 2011, validé par l'AFNIC au moment du dépôt avant que les associations puissent s'enregistrer en .fr c'est-à-dire le 06/12/11

Les parties

Le défendeur :

4. La SARL In France Group au capital de 7500 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 533 169 033, RCS Carcassonne, FRANCE en juin 2011, vend des services d'expertise en pathologie du bâtiment et de décoration intérieure. L'Activité exercée est indiquée sur le KBIS - PIECE N° 1

5. Le gérant Mr [prénom nom] est un ingénieur diplômé expert en pathologie du bâtiment.

6. L'Associée : [prénom nom] [anonymisation] est décoratrice d'intérieur - une activité non réglementée et donc ne nécessitant pas d'accréditation en France ou en Angleterre.

7. La SARL In France Group (IFG) exploite deux marques qui correspondent à deux activités distinctes au sein de son entreprise :

- Marque française : RICS – RASSEMBLEMENT DES INGENIEURS ET CONSULTANTS SPECIALISES -classe 42 partielle acceptée par l'INPI – pour la Décoration intérieur et la conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique) Date de dépôt de marque / Enregistrement en classe 42 : 06/05/2012 et modification 01/02/2013 - PIECE N° 8 -

- Marque française : Surveyorsinfrance Enregistré près de l'INPI le 17 mai 2011 en classe 42. Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. - PIECE N° 7-

La requérante :

8. Ne fournit pas la preuve que Mme [prénom nom] a la capacité d'agir pour le compte de « RICS France » près de SYRELI.

9. La « Royal Institution of Chartered Surveyors » est une Association britannique à but non lucratif. Elle a son siège social 12 Great George Street, Parliament Square London SW1P 3AD, Royaume Uni.

10. Selon la requérante la filiale se nomme « RICS France » depuis 1993 (voir page 1 de la plainte Syreli de la requérante quatrième avant dernier paragraphe)- Ceci est une tactique de désinformation à l'égard de Syreli car « RICS France » a été dissoute le 20 décembre 2011 et « RICS France » n'apparaît plus au Bulletin du Journal Officiel depuis cette date - PIECES N° 2 et 3

11. Activités de la « Royal Institution of Chartered Surveyors »: «Les objets de l'institution seront de garantir l'avancement, de faciliter l'acquisition de la connaissance qui correspond à la profession d'expert à savoir les règles de l'art et la pratique » - PIECE N°10 traduction partielle du Charter Britannique en d'autres termes, activités autorisées dans ses statuts.

12. En France, seules deux catégories d'association à but non lucratif sont autorisées à s'inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés : les associations qui émettent des obligations ou des titres de créances négociables, ou celles qui effectuent habituellement des opérations de change manuel.

13. Pour les autres associations, l'inscription est interdite. Par conséquent, les associations non concernées ne disposent pas d'un KBIS.

14. Le KBIS de la requérante n'est pas fourni mais pourtant faussement annoncé en ANNEXE 5 sur la liste des annexes de la plainte de la requérante.

15. Il s'agit en fait d'une impression d'écran du site d'infogreffe. Dans ce cas précis, l'association a été dissoute mais il semble que les démarches n'aient pas été faites près du greffe. Il est intéressant de noter sur l'impression d'écran l'expression « non inscrit au registre du commerce et des sociétés » ce qui signifie que le Kbis est inexistant et que son existence doit être prouvée par la publication au journal officiel. - PIECE N° 2 –

16. En effet, pour apporter la preuve de son existence, une association doit présenter l'extrait de parution au Journal Officiel. Il est donc intéressant de noter la parution de dissolution définitive au journal officiel de « RICS France » le 20 décembre 2011 – PIECE N° 3 –

Faits

Le défendeur :

17. Le défendeur avait été informé que la « RICS France » allait se retirer du territoire français. De plus, c'est seulement à partir du 6 décembre 2011 que les associations ont eu le droit de s'enregistrer en.fr or le défendeur a réservé le nom de domaine rics.fr le 4 octobre 2011 soit avant cette loi. C'est pour cette raison que le nom de domaine a été validé par l'AFNIC. PIECE N° 9

18. De plus, comme prévu, la requérante a dissout sa filiale « RICS France » le 20 décembre 2011 .PIECE 3

19. Le défendeur a donc acquis et créé le 06/05/2012 le nom de marque RICS – « Rassemblement des Ingénieurs et Consultants Spécialisés » et a commencé à faire usage du nom de domaine rics.fr à partir de cette date.

La requérante :

20. En France, conformément aux termes de l'article L. 442-7 du code de commerce, la vente de produits ou la fourniture de services, réalisées de manière habituelle par une association, doit être inscrite dans ses statuts tout comme en Angleterre au demeurant. À défaut, l'association peut être sanctionnée sur le plan civil pour des faits de para commercialisme, constitutifs de faits de concurrence déloyale.

21. La requérante, représentée par le cabinet Fieldfisher, ne fournit pas ses statuts volontairement mais essaie malicieusement de prouver ses activités en présentant ses multiples enregistrements près de l'INPI pour les classes 35, 36, 41 et 42,45 ; Il est intéressant ici de comparer les classes enregistrées près de l'INPI PIECE N° 12 ou de l'EUIPO (PIECE 16) et les comparer avec son « charter » (document correspondant aux activités autorisées en Angleterre ou ailleurs dans le monde) PIECE 10

22. La Cour de Cassation dans son Arrêt n° 1672 du 13 décembre 2005 - Le juge a déclaré qu'un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation d'une marque antérieure que si la nature réelle des produits et services offerts sur ce site sont soit identiques soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

23. Peu importe donc que ladite marque de la requérante soit enregistrée en classe 42 ou 45 ou 35, 36, 41 car ces classes ne représentent pas la nature licite réelle des services proposés sur le site officiel de la requérante et plus particulièrement ne correspondent pas aux activités licites réelles qu'elle est autorisée à exercer de par ses statuts ou son charter !. – CHARTER PIECE N° 10 et classes de services INPI résumées PIECE 12

24. Selon le droit britannique, les activités autorisées par une association sont définies par le « Charter ». Le Charter établit donc des limites quand à l'exercice de l'objet d'une association. la requérante s'abstient évidemment de traduire ses statuts ou son « Charter » alors qu'elle met en avant l'utilisation d'un traducteur assermenté pour d'autres documents non pertinents par rapport à son intérêt légal à agir. Dans une plainte Syreli, le requérant doit démontrer d'abord SON intérêt à agir mais dans le cas présent la requérante ne fournit pas les pièces indispensables (statuts traduits, publication au bulletin officiel et les clauses pertinentes du Charter). PIECES 10 et 3

25. Pour le nom de domaine « ricsfrance.com » qui a été cédé à la requérante, la décision WIPO a été prise sans considération pour l'activité réelle de la requérante en France - Voir page 2, dernier paragraphe, il est dit : « Il existe un litige entre les parties quant à savoir si la Requirante exerce en France par l'intermédiaire d'un affilié français ou si l'affilié a été dissout, comme l'allègue le Défendeur. La commission considère que ce point est sans importance car son raisonnement et sa conclusion seraient les mêmes dans l'un et l'autre cas ».

26. Notez sur la traduction de la décision WIPO l'expression « l'affilié français » qui aurait dû être bien évidemment traduite par « filiale » - La traduction porte à confusion !

27. Le nom de domaine « ricsfrance.com » avait été réservé par le défendeur le 04/10/2011 et non pas en 2015, ceci est une autre erreur de WIPO.

28. Il est évident que le défendeur n'a pas entamé de procédure coûteuse aux états unis pour un .com car il pense d'abord saisir l' EUIPO et contacter également la DGCCRF

29. C'est ce que le défendeur compte faire prochainement pour les enregistrements, partiellement ou entièrement, frauduleux de la requérante en France (car non autorisés par les statuts/le charter de la requérante) avec comme par exemple et de manière non exhaustive :

- 35 (Administration de biens, services d'agences pour l'achat ou la vente etc...),

- 36 (Services d'agence immobilière etc...),
- 37 (travaux de construction et de génie civil etc...),
- 42 (travaux d'ingénieur, mesure et tracé des caractéristiques de la terre etc...),

Voir la liste des classes EUIPO PIECE 16 et notamment la classe 42 qui est la seule enregistrée par le défendeur pour son nom de marque et qui est la seule que la requérante aurait dû présenter.

La dernière phrase PIECE 16 dit que « tous les autres services compris dans la classe 42 » (voir liste complète de la classe 42 PIECE 18)

Cette liste 42 inclus pare exemple l'hébergement de serveurs, contrôle technique de véhicules automobiles, l'authentification d'œuvres d'art, les activités de géomètre etc. En ce qui concerne la décoration d'intérieur, il s'agit également d'une activité non exercée réellement par la requérante.

Ci-dessous la table complète des enregistrements de classes ne représentant pas d'activités réelles totales de la requérante telles que prévus dans ses statuts. INPI PIECE 17.

Marque Internationale

45

35, 36, 37, 41, 42, 43

Marque C.E.E

9, 41, 42

35, 36, 37, 41, 42

30. Dans ces conditions, n'importe qui créant une association à but non lucratif, enregistrant des classes INPI non inclus dans ses statuts, pourrait prétendre exercer les dites activités!

31. Les classes INPI ou EUIPO ne sont donc pas suffisantes pour prouver l'activité de la requérante et relèvent plus ici de la publicité mensongère. L'a. L711-3 prohibe les signes de nature à tromper le public, les signes déceptifs.

32. De plus la RICS « Royal Institution of Chartered surveyors » dont le siège est en Angleterre n'est pas un organisme public, un ordre ou un syndicat (tel que l'ordre des architectes, ou l'ordre des géomètres) ou une collectivité territoriale ou un conseil supérieur et d'ailleurs n'apporte pas la preuve d'une telle activité.

33. Si l'INPI, organe supérieur de la propriété intellectuelle a autorisé le défendeur à enregistrer la marque « RICS – Rassemblement des Ingénieurs et Consultants Spécialisés » sous la classe 42 (décoration intérieure), c'est bien parce qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux marques. L'INPI a aussi autorisé le défendeur à s'enregistrer en classe 42 pour son autre nom de marque « surveyorsinfrance ». Une classe qui correspond exactement à ses qualifications et à son Kbis. PIECES 7 et 1

Sphère d'activités différentes

La loi

34. Si les produits ou services sont distincts, la jurisprudence exclue la contrefaçon (Commune d'Elancourt, CA Versailles, 29 mars 2000 ; Norwich Union, ordonnance de référé, 12 mai 1999 ; Mutuelles du Mans assurances/Multimédia academy, T.G.I Bordeaux ; Affaire Leonardo TGI Nanterre, 28 mai 2001 ; Affaire Zebank précitée).

Le défendeur :

35. la SARL In France Group propose des services réels d'ingénierie et expertise en pathologie du

*bâtiment mais aussi en décoration intérieure sur le territoire français. (Activité commerciale) -
PIECE N° 1*

36. Le défendeur est ingénieur expert en pathologie du bâtiment, une profession technique et scientifique qui consiste à mesurer, interpréter des désordres, malfaçons, sinistres, périls imminents et autres pathologies des bâtiments, afin de prendre toutes les mesures (parfois urgentes) qui s'imposent. Ce service est proposé avant et/ou après achat à une clientèle française mais aussi étrangère achetant sur le territoire français. Son [anonymisation], associée dans la société, propose également un service de décoration intérieure en France uniquement.

La requérante :

37. A la page 2, dernier paragraphe de sa plainte Syreli, la requérante affirme que « La société In France Group... propose des services d'expertise immobilière »

38. Ceci est une déclaration fausse et trompeuse sur la nature réelle des activités du défendeur (voir Kbis - PIECE N° 1).

• Une expertise immobilière consiste à déterminer la valeur d'un bien ou d'un droit immobilier. Un service que ne fournit ABSOLUMENT pas le défendeur ni la requérante d'ailleurs !

39. Paragraphes 4, 5,6 et 7 page 4 e sa plainte Syreli la requérante déclare « Par ailleurs, il convient d'observer que ces services sont prodigués par différents professionnels dont certains ne sont pas membres de la RICS... une telle pratique est évidemment trompeuse pour le consommateur...»

40. Cette affirmation est ridicule sachant que la notoriété de la « Royal Institution of Chartered Surveyors » est quasi inexistante en France et qu'elle n'est pas autorisée par ses statuts à exercer toutes les activités qu'elle a enregistré près de L'INPI, qu'elle ne contrôle, n'accrédite, ni ne régule les professions déjà réglementées en France, alors celle-ci ne peut prétendre que le défendeur porte préjudice à sa marque lorsqu'il oriente en bonne foi ses clients vers des professions réglementées français tels que:

• Architectes DPLG, Architectes des bâtiments de France, géomètres experts, notaires, Assureurs, services de l'urbanisme ou tout autre ingénieur ou consultant spécialiste du bâtiment qualifié, enregistré et assuré en France mais non membre de l'association britannique « Royal Institution of Chartered surveyors ».

41. Une marque pourrait être considérée comme renommée si elle était connue d'une partie significative du public français. Or, l'association « RICS France » a été dissoute et la « Royal Institution of Chartered Surveyors » dont le siège social est à Londres, n'est pas autorisée par son charter à exercer les activités qu'elle a enregistrée près de l'INPI ou en matière de construction ou d'expertise est incapable de fournir une assurance de garantie décennale par exemple!

42. La requérante présente ses objets ou activités de la façon suivante :

• Objets présentés page 1, premier paragraphe de la plainte Syrelli de la requérante « elle a pour objectif de réguler la profession immobilière notamment à travers la mise en place de normes déontologiques et de standards »

• Objets présentés sur le site officiel de la requérante <http://www.rics.org/fr> « Organisation professionnelle mondiale des métiers de l'immobilier, de l'urbanisme et de la construction » PIECE N° 6

43. RICS « Royal Institution of Chartered surveyors » ne régule absolument pas les professionnels de l'immobilier au niveau mondial tels qu'Architectes, géomètres, urbanistes, maîtres d'œuvres,

notaires, ingénieurs ou les travaux d'ingénierie civile, les décorateurs, les architectes d'intérieur, les activités de gros œuvres dans le bâtiment, les entreprises générales de construction et autres ingénieurs enregistrés et assurés en France ou ailleurs!

44. La requérante dissimule en fait les Objets licites du « charter » (Activités autorisées dans ses statuts) « Les objets de l'institution seront de garantir l'avancement, de faciliter l'acquisition de la connaissance qui correspond à la profession d'expert à savoir les règles de l'art et la pratique » - PIECE N° 10 - traduction partielle du Charter Britannique.

45. Après avoir comparé la seule activité qui peut être licitement pratiquée par la requérante - charter PIECE N° 10 - et les multiples classes de marques qu'elle a enregistré -PIECE N°12 . Il en résulte une grande contradiction entre les activités autorisées pour l'Institution de la requérante et les classes INPI.

46. Si les services précisés par les statuts/ le charter de la requérante sont différents de ceux qu'elle a enregistré à l'INPI , il ne peut s'agir d'activité réelle mais plutôt de ce que l'on appelle « publicité mensongère ». L'a. L711-3 prohibe les signes de nature à tromper le public, les signes déceptifs.

47. La liste précise de la classe 42 enregistrée par le défendeur près de l'INPI pour ses deux marques correspond à une activité réelle puisque cette activité est bien enregistré sur son Kbis PIECE 1.

License d'utilisation de marque autorisée par la requérante :

48. La requérante, depuis plusieurs années, vend tacitement une License de marque en échange de cotisations comme le prouve ce qui est indiqué sur son site web - PIECE N° 5

49. Cette License consiste en l'utilisation de titres de reconnaissance (FRICS, MRICS, ASSOC-RICS) mais également le logo RICS, le nom RICS sur ses cartes de visites, papiers et documents ou sites web. PIECE N° 5

50. Ce droit s'étend aux associés et collaborateurs lorsque le gérant a le titre de « chartered building surveyor ». le défendeur est membre et détient ce titre. PIECE N° 5

51. L'usage autorisé par la licence vendu par l'association de la requérante n'est pas limitée à certains services, à certaines formes d'exploitation, à certaines parties du territoire national ou international ou à certains documents papier ou dématérialisés. PIECE N° 5

Discréditation du défendeur

52. La requérante utilise une tactique de désinformation plus connu sous l'expression « demie vérité » lorsqu'elle parle des mentions disciplinaires à l'égard de Mr [nom] – En effet, il s'agissait d'une procédure disciplinaire complètement illégale. PIECE 4 / traduction partielle.

53. Cette procédure a démarré car Mr [nom] a publié sur Internet des informations et preuves sur les agissements illégaux de la requérante. D'ailleurs, c'est ce que confirme la décision en Appel. Il a été jugé que la RICS « Royal Institution of Chartered Surveyors » avait enfreint à l'égard de Mr [nom] l'Article 10 CEDH (convention européenne des droits de l'homme/liberté d'expression). Il s'agit d'une décision définitive puisqu'aucun recours n'a été formé par la requérante dans les délais impartis PIECE 4 / traduction partielle.

54. De plus, La décision d'OMPI autorise Mr [nom], le défendeur, à conserver les droits d'utiliser le nom de domaine www.rics-corruption.com. Il s'agit d'une décision définitive de l'OMPI puisqu'aucun recours n'a été formé dans les délais impartis. En effet, la requérante sait que Mr Rushton peut apporter les preuves de ce qu'il a publié.

55. Dans l'ANNEXE 6 de la plainte Syrelli de la requérante, celle-ci soumet une traduction plus que sommaire de la page contact du défendeur - voir la page totale PIECE 13- On se demande pourquoi présenter une telle traduction alors que la page était claire même sans parler anglais !

56. Dans l'ANNEXE 6 la requérante soumet des traductions certifiées assez douteuses. Le niveau de français dans lequel a été traduit le site web du défendeur ne tient pas compte des composants spécifiques du domaine en question et est approximative. Ceci donne une mauvaise impression. Le français dans lequel la traduction est exprimée ne reflète pas l'intention derrière le texte original. - PIECE 14

Noms de domaine

Le défendeur :

57. Le défendeur détient principalement les noms de domaine suivant

- L'URL de son site officiel <http://surveyorsfrance.com/about-us/surveyors/> redirige vers le site officiel de la requérante avec le mot clé « chartered Buiding Surveyor ». Le défendeur ne voit pas bien comment cela pourrait être préjudiciable à la requérante
PIECE N° 11

- La requérante n'avait pas enregistré « rics.fr » en France bien qu'elle y avait sa filiale depuis 18 ans. rics.fr a donc été loué par le défendeur le 04/10/ 2011. Pour mémoire, les associations s'enregistraient avant le 6 décembre 2011 en ASSO.FR mais depuis le 6 décembre 2011 les associations ont pu enregistrer leur nom de domaine avec l'extension .FR – Un point important à souligner !

- En effet, le défendeur, en tant que SARL française, a enregistré son nom de domaine en FR. le 04/10/2011 puisqu'il avait été informé en tant que membre que « RICS France » allait être dissoute et parce que les associations ne pouvaient utiliser le .fr.
« RICS France » a d'ailleurs été dissoute le 20 décembre 2011 et on comprend mieux pourquoi aucun site n'a été enregistré en .fr par la requérante.

PIECE N° 3-

- Le défendeur a enregistré près de l'INPI le nom de marque RICS dès le 6 mai 2012

PIECE N° 8 –

- Le nom de domaine a été utilisé par le défendeur dès 2012 soit depuis presque 5 ans.

La requérante :

58. Sa filiale « RICS France » a été dissoute le 20 décembre 2011.

59. Le domaine rics.international est toujours disponible à l'heure actuelle mais la requérante ne semble étrangement toujours pas intéressée.

60. Le nom commercial de la filiale était « RICS France » et pourtant il n'a JAMAIS été opérationnel en tant que nom de domaine en France depuis 1993!

61. En effet, de nombreux noms de domaine étaient et sont toujours disponibles à cet effet : ricsfrance.eu ; ricsfrance.co ; rics-france.fr ; rics-france.eu ; rics-france.co ; rics-france.info ; rics-France.org ; ricsfrance.org. La requérante a visiblement préféré déposer une plainte près de l'OMPI (USA) pour obtenir le nom de domaine ricsfrance.com que de choisir parmi la liste qui la

représenterait le mieux sur le territoire français comme par exemple *rics-france.fr*

62. Le site officiel de l'association de la requérante est *rics.org* et a été réservé le 14 décembre 1998 (page 1 de la plainte Syrelli de la requérante) – Ceci est tout à fait logique puisqu'à l'origine, les noms de domaine en .ORG désignaient principalement les sites non lucratifs d'associations ou d'organisations.

63. La requérante ne démontre pas que la charte graphique, les couleurs, la marque figurative, le contenu de page présenté sur son site Internet est identique ou similaire au site web du défendeur. De plus, le nom commercial, l'enseigne et la dénomination sociale de la société du défendeur sont différents - (PIECE 15)

En conséquence Mr [nom] demande que la requérante soit déboutée de sa demande..»

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <rics.fr> était identique :

- À la marque internationale « RICS », en vigueur en France, numéro 1218191 enregistrée le 10 mars 2014 par le Requéant pour la classe 45 ;
- À la marque de l'Union européenne « RICS », numéro 003033206, enregistrée le 03 février 2003 par le Requéant pour les classes 35, 36, 37, 41 et 42 ;
- Au nom de domaine <rics.org> enregistré le 14 décembre 1998 par le Requéant.

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

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté :

- D'une part que le certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « RICS », numéro 003033206, enregistrée le 03 février 2003 pour les classes 35, 36, 37, 41 et 42 montre que la marque a expiré depuis le 03 février 2013 et aucune pièce n'a été fournie par le Requéant pour attester du renouvellement de cette marque ;
- Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.
- D'autre part que le nom de domaine <rics.fr> a été enregistré par le Titulaire le 04 octobre 2011 soit antérieurement à l'enregistrement de la marque internationale « RICS », en vigueur en France, numéro 1218191 enregistrée le 10 mars 2014 par le Requéant pour la classe 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <rics.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 Montigny-le-Bretonneux, le 06 décembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

