



DÉCISION DE L'AFNIC

horizonhobby.fr

Demande n° FR-2017-01367

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HORIZON HOBBY, LLC

Le Titulaire du nom de domaine : La société ALLOCOUPON

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : horizonhobby.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 novembre 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 novembre 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 mai 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 08 juin 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 11 juillet 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <horizonhobby.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 11 mai 2017 de la société HORIZON HOBBY immatriculée le 11 juillet 2012 sous le numéro 518 804 646 au R.C.S. de Melun ayant pour Président, la société HORIZON HOBBY LLC, et pour activités « *La fabrication, la vente, le marketing, la distribution, la location, le leasing, la réparation et le service après-vente, pour les revendeurs et les consommateurs, d'objets et d'équipements télécommandés (notamment les voitures, avions, bateaux, trains) et de leurs composants et pièces détachées* » ;
- Statuts du 19 septembre 2014 de la société HORIZON HOBBY immatriculée sous le numéro 518 804 646 au R.C.S. de Melun ;
- Procès-verbal de la décision du 05 juillet 2016 de l'associé unique de la société HORIZON HOBBY immatriculée sous le numéro 518 804 646 au R.C.S. de Melun à savoir la société HORIZON HOBBY LLC, société immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware (USA) sous le numéro 2308296 ;
- Informations relatives au Requérant fournies en langue anglaise sans traduction en langue française et extraites du site internet <http://listings.findthecompany.com> ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « HORIZON HOBBY » numéro 008361883 enregistrée le 15 juin 2009 par la société HORIZON HOBBY, LLC pour la classe 28 ;
- Extraits de mai 2017 de la base Whois des noms de domaine suivants :
 - o <horizonhobby.fr> enregistré le 09 novembre 2016 par la société ALLOCOUPON ;
 - o <horizonhobby.com> enregistré le 09 novembre 2016 par la société MEGA BYTE ;
 - o <horizonhobby.at> enregistré par la société HORIZON HOBBY ;
 - o <horizonhobby.biz> enregistré le 25 décembre 2006 par la société MEGA BYTE ;
 - o <horizonhobby.ch>, extrait fourni en langue étrangère sans traduction en langue française ;
 - o <horizonhobby.co.uk> enregistré le 23 janvier 2007 par la société HORIZON HOBBY LLC ;
 - o <horizonhobby.de> extrait fourni sans indication de la date d'enregistrement et du titulaire du nom de domaine ;
 - o <horizonhobby.eu>, extrait fourni en langue étrangère sans traduction en langue française ;
 - o <horizonhobby.in> enregistré le 22 mars 2013 par la société MEGA BYTE ;

- <horizonhobby.info> enregistré le 07 mai 2008 par la société MEGA BYTE ;
- <horizonhobby.it> enregistré le 30 avril 2011 par la société HORIZON HOBBY GMBH ;
- <horizonhobby.jobs> enregistré le 23 octobre 2007 par la société MEGA BYTE ;
- <horizonhobby.name> enregistré le 07 mai 2008 par la société MEGA BYTE ;
- <horizonhobby.net> enregistré le 16 mai 2001 par la société MEGA BYTE ;
- <horizonhobby.nl> enregistré le 09 janvier 2012 par la société HORIZON HOBBY GMBH ;
- <horizonhobby.org> enregistré le 16 mai 2001 par la société MEGA BYTE ;
- <horizonhobby.tv> enregistré le 07 mai 2008 par la société MEGA BYTE ;
- <horizonhobby.us> enregistré le 25 décembre 2006 par la société MEGA BYTE ;
- Capture d'écran « TEAM LOSI FRANCE / ACHAT VENTE OCCASION » sans indication de la date et de l'origine du contenu capturé ;
- Courriel du 09 novembre 2016 en français et en anglais envoyé par l'animateur d'un groupe FACEBOOK TEAM LOSI FRANCE ayant pour objet « TEAM LOSI FRANCE » souhaitant un partenariat avec HORIZON HOBBY ;
- Copie du courriel du 15 novembre 2016, sans ses annexes, envoyé à l'animateur du groupe FACEBOOK TEAM LOSI FRANCE par le représentant du Requéran demandant notamment le transfert du nom de domaine <horizonhobby.fr> et la fermeture du groupe FACEBOOK vers lequel il renvoie ;
- Copie du courriel du 08 mars 2017, sans toutes ses annexes, envoyé au Titulaire par le représentant du Requéran demandant notamment le transfert du nom de domaine <horizonhobby.fr> ;
- Relances par courriels des 22 et 31 mars 2017 du courriel du 08 mars 2017 ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N° FR-2012-00019 concernant le nom de domaine <credi-agricole.fr> rendue le 13 février 2012 ;
 - N° FR-2012-00061 concernant le nom de domaine <allocationfamiliale.fr> rendue le 21 mai 2012 ;
 - N° FR-2012-00113 concernant le nom de domaine <creditmutuel.fr> rendue le 10 juillet 2012 ;
 - N° FR-2012-00119 concernant le nom de domaine <yahoomag.fr> rendue le 27 juillet 2012 ;
 - N° FR-2013-00405 concernant le nom de domaine <broadsoftsas.fr> rendue le 02 septembre 2013 ;
 - N° FR-2014-00787 concernant le nom de domaine <fragrancex.fr> rendue le 26 novembre 2014 ;
 - N° FR-2014-00604 concernant le nom de domaine <missguided.fr> rendue le 14 avril 2014 ;
- Décisions du Collège PREDEC de l'Afnic :
 - N° FR00095 concernant le nom de domaine <petitcoeur.fr> rendue le 08 septembre 2009 ;
 - N° FR00136 concernant le nom de domaine <mabimbo.fr> rendue le 15 mars 2010.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous sommes les conseils de la société Horizon Hobby, LLC (ci-après « la Requéran »). La Requéran a constaté que le nom de domaine <horizonhobby.fr> a été réservé le 9 novembre 2016 par une entité se présentant sous la dénomination Allocoupon (ci-après « le Défendeur ») alors qu'il correspond à plusieurs de ses droits antérieurs, notamment ses marques et noms de domaine [Pièce 1].

Notre cliente sollicite donc le transfert du nom de domaine <horizonhobby.fr > au profit de sa filiale française, Horizon Hobby SAS, au terme de la présente requête. Il sera démontré que la Requéran justifie d'une recevabilité et d'un intérêt légitime à agir (1), et que le Défendeur a

enregistré le nom de domaine contesté <horizonhobby.fr en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (2).

1. LA RECEVABILITE ET L'INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

1.1. La recevabilité de la demande de la requérante

Horizon Hobby est un développeur, vendeur et distributeur de produits « Radio Contrôlés » employant près de 700 personnes et exportant ses produits à travers plus de 50 pays dans le monde.

Si le siège social est situé aux États-Unis [Pièce 322], la Requérente dispose d'une filiale Horizon Hobby SAS en France, à Lieusaint (77127) [Pièce 29].

Horizon Hobby SAS justifie d'un lien juridique la société Horizon Hobby LLC en ce que cette dernière est son président et son actionnaire unique, ainsi que le montrent tant le Kbis que les Statuts de la société que le Procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 5 juillet 2016 [Pièce 229 à 31].

Conformément à l'article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques (Article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques : « Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau : (...) - les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne »), et à son interprétation à la lumière de la jurisprudence de l'AFNIC (2 FR-2012-00119 yahoomag.fr ; FR-2013-00405 broadsoftsas.fr ; FR-2014-00604 missguided.fr ; FR-2014-00787 fragrancex.fr [Pièces 33 à 36]), la Requérente est donc recevable à demander le transfert d'un nom de domaine en « .fr » au profit de sa filiale française Horizon Hobby SAS.

1.2. La recevabilité de la demande de la Requérente

Dans le cadre de ses activités liées aux produits « Radio Contrôlés », la Requérente a notamment déposé les marques et les noms de domaine suivants :

i. La marque verbale de l'Union Européenne « Horizon Hobby » n°8361883, déposée le 15 juin 2009 et régulièrement enregistrée en classe 28 [Pièce 2] ;

ii. Le nom de domaine <horizonhobby.com>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 8 avril 1996 [Pièce 3] ;

iii. Le nom de domaine <horizonhobby.at>, enregistré le 03 mars 2017 [Pièce 4] ;

iv. Le nom de domaine <horizonhobby.biz>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 25 décembre 2006 [Pièce 5] ;

v. Le nom de domaine <horizonhobby.ch>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 1er septembre 2008 [Pièce 6] ;

vi. Le nom de domaine <horizonhobby.co.uk>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 23 janvier 2007 [Pièce 7] ;

vii. Le nom de domaine <horizonhobby.de>, enregistré auprès du registrar Ralph Oesker et renouvelé le 14 juin 2016 [Pièce 8] ;

viii. Le nom de domaine <horizonhobby.eu>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 17 octobre 2007 [Pièce 9] ;

ix. Le nom de domaine <horizonhobby.in>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 22 mars 2013 [Pièce 10] ;

x. Le nom de domaine <horizonhobby.info>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 7 mai 2008 [Pièce 11] ;

xi. Le nom de domaine <horizonhobby.it>, enregistré auprès du registrar ARUBA-REG le 30 avril 2011 [Pièce 12] ;

xii. Le nom de domaine <horizonhobby.jobs>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 23 octobre 2007 [Pièce 13] ;

xiii. Le nom de domaine <horizonhobby.name>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 7 mai 2008 [Pièce 14] ;

xiv. Le nom de domaine <horizonhobby.net>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 16 mai 2001 [Pièce 15] ;

xv. Le nom de domaine <horizonhobby.nl>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 9 janvier

2012 [Pièce 16] ;

xvi. Le nom de domaine <horizonhobby.org>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 16 mai 2001 [Pièce 17] ;

xvii. Le nom de domaine <horizonhobby.tv>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 7 mai 2008 [Pièce 18] ;

xviii. Le nom de domaine <horizonhobby.us>, enregistré auprès du registrar GODADDY le 5 décembre 2016 [Pièce 19] ;

La Requêteurante a constaté que le nom de domaine <horizonhobby.fr> a été réservé le 9 novembre 2016 par le Défendeur auprès du registrar OVH [Pièce 1]. Celui-ci reproduit, de manière identique, la marque précitée de l'Union Européenne « Horizon Hobby » n°8361883 et est quasi-identique aux noms de domaine précités de la Requêteurante : cette ressemblance est de nature à créer un risque de confusion élevé dans l'esprit du public, ainsi qu'il sera démontré ci-après (cf.2.1).

La réservation du nom de domaine <horizonhobby.fr> n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requêteurante.

La Requêteurante a pu constater que le nom de domaine <horizonhobby.fr> reroutait vers la page Facebook « Team Losi France » créée par le Défendeur pour mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de produits/pièces « Team Losi » neufs ou d'occasion [Pièce 20]. « TEAM LOSI » est une marque de l'Union Européenne déposée le 11 novembre 2016 par la société Horizon Hobby, LLC et qui désigne des modèles télécommandés de voitures tout terrain et de camions.

Par email en date du 9 novembre 2016, le Défendeur a contacté, par l'intermédiaire de Mr. [prénom nom], la société Horizon Hobby, LLC en vue d'établir une relation commerciale mais sans toutefois proposer la rétrocession du nom de domaine <horizonhobby.fr> [Pièce 21].

En réponse à cet email, la Requêteurante a adressé, par lettre recommandée du 15 novembre 2016, une mise en demeure au Défendeur lui notifiant l'existence de ses droits antérieurs et lui demandant le transfert volontaire du nom de domaine litigieux ainsi que la cessation de l'usage de ses marques [Pièce 22]. Suite à cette mise en demeure, la page Facebook litigieuse a été désactivée.

Malgré plusieurs relances, le Défendeur n'a jamais répondu aux demandes de transfert de la Requêteurante [Pièce 23].

Au regard de l'article L. 45-6 du Code des postes et communications électroniques et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il est constant que le requérant dispose d'un intérêt à agir s'il détient une marque et/ou un nom de domaine identique, quasi identique ou similaire au nom de domaine litigieux.

Ainsi, par exemple, il a été considéré que le titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE » et du nom de domaine <credit-agricole.fr> avait un intérêt à agir contre le déposant du nom de domaine <crediagricole.fr> [Décision AFNIC – FR-2012-00019 credi-agricole.fr -Pièce 24].

Dès lors, il ne fait aucun doute que la Requêteurante a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté et dont elle sollicite le transfert au profit de sa filiale française.

2. LA VIOLATION DES DROITS DE LA REQUERANTE

2.1. L'atteinte aux droits de la Requêteurante

Le nom de domaine <horizonhobby.fr> a été réservé le 9 novembre 2016 et porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requêteurante, à savoir sa marque et ses noms de domaine précités.

Le signe constitutif du nom de domaine contesté est composé de deux termes [HORIZON] et [HOBBY], accolés l'un à l'autre. Ce signe est identique à la marque de l'Union Européenne « Horizon Hobby » n° 8361883 et quasi-identique aux noms de domaine sus mentionnés de la Requêteurante :

- Le nom de domaine du Défendeur reprend intégralement la marque de l'Union Européenne « Horizon Hobby » (n°8361883) (même nombre de lettres identiques et disposées dans le même ordre) : la similitude entre les deux signes ne fait aucun doute [Pièce 2] ;

- Le nom de domaine contesté reprend intégralement les noms de domaine antérieurs de la Requêteurante, à la seule différence des extensions (.com, .at, .biz, .ch, .co.uk, .de, .eu, .in, .info, .it, .jobs, .name, .net, .nl, .org, .tv, .us) [Pièce 3 à 19].

Composés de termes strictement identiques, placés dans un ordre identique également les signes en cause sont donc visuellement, phonétiquement et intellectuellement identiques et par

conséquent de nature à insinuer un risque élevé de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine contesté et les signes de la Requête. L'internaute ne peut que confondre les signes de la Requête avec le nom de domaine contesté.

Par exemple, il a été considéré que le nom de domaine <petitcoeur.fr> était identique à la marque antérieure « Petit Coeur », et à ce titre, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requête [Décision AFNIC – FR-00095 petitcoeur.fr -Pièce 2425].

De même, le Collège a décidé que le nom de domaine <mabimbo.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire des marques antérieures « Ma Bimbo » [Décision AFNIC – FR-00136 mabimbo.fr - Pièce 2826].

Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits antérieurs de Horizon Hobby, LLC en raison de l'identité ou de la quasi identité des signes en présence.

2.2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

A la connaissance de la Requête, le Défendeur n'a aucun droit sur le nom « HORIZON HOBBY» et son extension géographique sous la forme du nom de domaine <horizonhobby.fr> contesté.

Le Défendeur n'a au demeurant jamais été autorisé par la Requête à réserver le nom de domaine litigieux alors que le signe constitutif du nom de domaine contesté est quasi identique aux marques et nom de domaine antérieurs de la Requête. Cette absence d'autorisation ressort clairement du courrier de mise en demeure [Pièce 22] et des différents courriers et emails de relance adressés au Défendeur [Pièce 23].

De plus, s'agissant de la notion d'intérêt légitime du titulaire, l'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques la définit comme « notamment (...) le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans l'intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

Il apparaît clairement que le déposant du nom domaine <horizonhobby.fr> contesté, a eu pour intention de tromper le consommateur, à travers la pratique du « cybersquatting ». Le « cybersquatting » est une pratique qui consiste à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque avec l'intention de le revendre ensuite à l'ayant droit, ou d'altérer sa visibilité sur internet.

En l'espèce, cette intention « d'altérer la visibilité des consommateurs sur internet » est manifeste dans la mesure où :

- Phonétiquement, ce nom de domaine est identique à la marque antérieure « Horizon Hobby » de la Requête ;
- Visuellement, il est identique à la marque antérieure « Horizon Hobby » de la Requête ;
- Conceptuellement, il ne s'en distingue nullement.

Le but du Défendeur est clairement de profiter de la reconnaissance parmi les consommateurs des produits « Radio Contrôlés » de la marque antérieure « Horizon Hobby » afin de créer une confusion dans leur esprit.

Le Collège a pu décider que l'enregistrement du nom de domaine <allocationfamiliale.fr> avait pour but de profiter de la renommée du Requête (titulaire des marques « Allocations Familiales ») en créant une confusion dans l'esprit du public [Décision AFNIC - FR-2012-00061 allocationfamiliale.fr - Pièce 27].

Le Défendeur n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine <horizonhobby.fr> contesté.

2.3. Un enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi

L'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques dispose notamment que la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sera caractérisée dans les hypothèses suivantes :

- « d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom

apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
· 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. »

Comme évoqué précédemment, la société Horizon Hobby, LLC est depuis 30 ans le leader dans l'industrie du modélisme radio contrôlé notamment grâce à sa gamme de modèles de camion radio contrôlés « LOSI » et « TEAM LOSI » considérés comme les plus innovants.

Le Défendeur a profité de cette notoriété en réservant le nom de domaine <horizonhobby.fr> et en créant la page Facebook « Team Losi France » dédiée à la mise en relation d'acheteurs et vendeurs de pièces « Team Losi / Losi » neufs ou d'occasion, et ce sans avoir obtenu l'autorisation de la société Horizon Hobby, LLC pour l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine contesté reroutait vers la page Facebook « Team Losi France » créée par le Défendeur.

Cette dernière souhaitait, grâce à cette réservation, générer du trafic sur sa page Facebook en utilisant les marques « HORIZON HOBBY » et « TEAM LOSI » de la Requérante [Pièce 6] pour ainsi créer une confusion auprès des consommateurs de produits « Team Losi ». Les adhérents de ce groupe ont ainsi pu penser que le détenteur du site internet <horizonhobby.fr> était effectivement la société Horizon Hobby, LLC.

La mauvaise foi de le Défendeur est d'autant plus évidente qu'elle a elle-même expressément fait état dans son email en date du 9 novembre 2016 de sa connaissance de l'activité de la Requérante et de son intention d'en tirer profit : « Nous sommes passionnés de RC [Radio Contrôlés] » [Pièce 21].

Le Défendeur, dont le domicile est situé en France ([adresse postale] [Pièce 1]), ne peut arguer qu'il ignorait l'existence de la Requérante et de ses droits de propriété intellectuelle.

Nombre de décisions de l'AFNIC ont d'ores et déjà décidé qu'un titulaire de nom de domaine français ne peut ignorer la renommée des grandes entreprises ou établissements publics implantés sur le territoire français (voir notamment FR-2012-00113 creditmutuel.fr – Pièce 28).

En conséquence, il ressort clairement de ces éléments que l'objectif du Défendeur est de chercher à profiter de la renommée de Horizon Hobby en créant une confusion dans l'esprit du consommateur afin de légitimer les prestations fournies via son site internet et la page Facebook vers laquelle il renvoie.

Il apparaît en conséquence que la réservation du nom de domaine <horizonhobby.fr> contrevient aux dispositions de l'article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques. Il porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur ses marques et son nom de domaine précités, le Défendeur ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'agissant manifestement pas de bonne foi.

C'est pourquoi, la Requérante demande le transfert, au profit de sa filiale française Horizon Hobby SAS, du nom de domaine <horizonhobby.fr>.

La Requérante indique, enfin, que le nom de domaine <horizonhobby.fr> ne fait l'objet, à sa connaissance, d'aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours.»

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 <horizonhobby.fr> était quasi identique à :

- La dénomination sociale « HORIZON HOBBY » du Requérant, la société HORIZON HOBBY LLC immatriculée dans l'Etat du Delaware (USA) sous le numéro 2308296 ;
- La dénomination sociale « HORIZON HOBBY » de la société HORIZON HOBBY immatriculée le 11 juillet 2012 sous le numéro 518 804 646 au R.C.S. de Melun et présidée par le Requérant, associé unique ;
- La marque de l'Union européenne « HORIZON HOBBY » numéro 008361883 enregistrée le 15 juin 2009 par le Requérant pour la classe 28.

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

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <horizonhobby.fr> ;
- Cependant le Requérant demande la transmission du nom de domaine <horizonhobby.fr> au bénéfice de sa filiale française, la société HORIZON HOBBY, avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

iv. 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 <horizonhobby.fr> est quasi identique à la marque de l'Union européenne antérieure « HORIZON HOBBY » numéro 008361883 du Requérant enregistrée le 15 juin 2009 pour la classe 28.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant déclare que :

- Il n'a jamais autorisé le Titulaire à enregistrer le nom de domaine <horizonhobby.fr> ;
- À sa connaissance, le Titulaire n'a aucun droit sur le nom « HORIZON HOBBY » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de la marque de l'Union européenne « HORIZON HOBBY » numéro 008361883 enregistrée le 15 juin 2009 pour la classe 28 ;
- Le nom de domaine <horizonhobby.fr> est quasi identique à la marque de l'Union européenne antérieure « HORIZON HOBBY » numéro 008361883 du Requéant ;
- Le Requéant et sa filiale ont pour activités la fabrication et la commercialisation d'objets et d'équipements télécommandés ;
- Le Requéant déclare employer près de 700 personnes, exporter ses produits à travers plus de 50 pays dans le monde et être depuis plus de trente ans le leader dans l'industrie du modélisme radio contrôlé notamment grâce à sa gamme de modèles de camion radio contrôlés « LOSI » et « TEAM LOSI » ; cependant il n'en rapporte pas la preuve ;
- Le Requéant déclare que le nom de domaine <horizonhobby.fr> renvoyait vers une page FACEBOOK créée par le Titulaire intitulée « TEAM LOSI FRANCE », en violation de ses droits sur une marque « TEAM LOSI » désignant des modèles télécommandés de voitures tout terrain et de camions ; cependant, les éléments fournis sur ce point par le Requéant :
 - Ne justifient pas des droits de propriété industrielle du Requéant sur une marque « TEAM LOSI » désignant des modèles télécommandés de voitures tout terrain et de camions ;
 - Ne démontrent pas de lien de redirection du nom de domaine <horizonhobby.fr> vers cette page FACEBOOK ;
 - Identifient les faits d'un tiers sans démontrer que ce tiers soit le Titulaire du nom de domaine <horizonhobby.fr>.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <horizonhobby.fr> 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 <horizonhobby.fr> au profit de la filiale française du Requéant, la société française HORIZON HOBBY.

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 17 juillet 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

