



DÉCISION DE L'AFNIC

termiprotect.fr

Demande n° FR-2017-01357

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PPG AC-France

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : termiprotect.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 juin 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 juin 2017

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 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 23 mai 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 27 juin 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <termiprotect.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 10 mai 2017 de la société PPG AC - FRANCE immatriculée le 27 janvier 1994 sous le numéro 572 093 243 au R.C.S. de Nanterre ayant pour activités « *Fabrication, achat, vente de peintures. Conception marketing, commercialisation, distribution de peintures destinées aux professionnels, industries et export* » ;
- Notice complète de la marque française « TERMIPROTECT » numéro 3584686 enregistrée le 26 juin 2008 par la société DYRUP A/S pour les classes 2 et 5 dont la propriété a été transmise le 12 décembre 2016 à la société PPG AC - FRANCE (cf. inscription n°690888 BOPI 2017-02) ;
- Extrait du contrat de cession de la marque « TERMIPROTECT » numéro 3584686 de novembre 2016 conclu entre la société DYRUP A/S (cédante) et la société PPG AC - FRANCE (cessionnaire) ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <termiprotect.fr> enregistré le 17 juin 2016 par Monsieur K. ;
- Captures d'écrans du 05 février 2017 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <termiprotect.fr> ;
- Courrier recommandé et courriel du 27 octobre 2016 envoyés au Titulaire par le représentant de la société DYRUP A/S le mettant en demeure d'annuler ou de lui transférer le nom de domaine <termiprotect.fr> ;
- Courrier recommandé du 20 février 2017 de relance de la mise en demeure du 27 octobre 2016.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Intérêt à agir et assertion des droits du requérant PPG AC-France :

Le requérant est la société PPG AC-France SA, situé au 1, rue de l'Union, 92500 Malmaison. (Ci-joint Extrait KBIS en Annexe A.)

PPG AC-France est propriétaire de la marque française déposée TERMIPROTECT No.3584686 enregistré le 26 juin 2008. La marque initialement détenue par la société Dyrup A / S a été cédée à PPG AC-France le 20 novembre 2016. Le transfert de propriété de la marque a été inscrit sur les Registres de l'INPI le 12 décembre 2016. (Ci-joint extrait des registres de l'INPI attestant du transfert de propriété de la marque TERMIPROTECT en Annexe B et l'acte de cession an Annexe

C).

La marque déposée TERMIPROTECT couvre des produits tels que peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois et désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Le requérant utilise la marque TERMIPROTECT de manière continue en France depuis 2008 pour les produits décrits ci-dessus et plus particulièrement pour "des peintures et des produits de protection et décoration du bois".

L'actuel titulaire du nom de domaine termiprotect.fr est [prénom nom] qui a procédé à son enregistrement le 17 juin 2016. (ci-joint détails WHOIS du nom de domaine en Annexe D.)

Nous avons tenté de contacter le titulaire à plusieurs reprises par courrier électronique et par lettres envoyées le 27 octobre 2016 et le 20 février 2017, en demandant le transfert du nom de domaine objet du litige sur la base des droits de propriété intellectuelle du requérant. Nous n'avons reçu aucune réponse à nos lettres et courrier électronique de la part du titulaire. Une copie des lettres et du courrier électronique figurent en Annexe E.

2. Le nom de domaine objet du litige porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant PPG AC-France et constitue une violation des dispositions d'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI.

a) Le nom de domaine objet du litige est termiprotect.fr. Le titulaire est un particulier [prénom nom] avec une adresse en France. Ce dernier possède le nom de domaine termiprotect.fr qui contient la marque déposée TERMIPROTECT appartenant au requérant depuis le 26 juin 2008. Le nom de domaine a été enregistré par le titulaire le 17 juin 2016.

b) Le requérant est convaincu que l'utilisation du nom de domaine par [prénom nom] vient perturber son activité commerciale en redirigeant et en trompant ses actuels clients et clients potentiels.

c) Il convient de noter que le requérant a été titulaire du nom de domaine termiprotect.fr par le passé mais n'a pas procédé à son renouvellement dans le temps imparti due à une simple erreur de la part du requérant et a ainsi perdu l'enregistrement du dit nom de domaine. Le non renouvellement du nom de domaine est due à une simple erreur de la part du requérant qui avait bien l'intention de procéder au renouvellement et de maintenir son site Internet lié au nom de domaine termiprotect.fr et aucunement l'intention de l'abandonner. Entre temps, le domaine a été acquis par l'actuel titulaire qui continue à afficher l'ancien site créé à l'origine par Dyrup (ancien propriétaire de la marque TERMIPROTECT comme indiqué ci-dessus) et a tenté de rediriger le trafic du site vers d'autres sites Internet tel que "magasin de chaussures nike Air jordan "et de nombreux articles similaires à travers des liens fournis sur la page d'accueil de termiprotect.fr comme indiqué en Annexe F.

d) Le requérant est convaincu que l'enregistrement du nom de domaine démontre la mauvaise foi de l'actuel titulaire puisqu'il a conservé l'ancien site Internet contenant la marque TERMIPROTECT tel que mentionné plus haut. En conséquence, l'utilisation du nom de domaine par ce dernier induit en erreur de manière indéniable les clients et visiteurs du site en les amenant à penser que le nom de domaine est sous le contrôle du requérant en raison de l'utilisation de la marque du requérant TERMIPROTECT dans le nom de domaine ainsi que sur le site Internet du titulaire. De plus, le titulaire ne dispose d'aucun droit sur la marque TERMIPROTECT et n'a aucun intérêt légitime à posséder le nom de domaine termiprotect.fr.»

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <termiprotect.fr> était identique à la marque française « TERMIPROTECT » numéro 3584686 enregistrée le 26 juin 2008 par la société DYRUP A/S pour les classes 2 et 5 dont la propriété a été transmise le 12 décembre 2016 au Requéran, la société PPG AC - FRANCE (cf. inscription n°690888 BOPI 2017-02).

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <termiprotect.fr> est identique à la marque française antérieure « TERMIPROTECT » numéro 3584686 du Requéran enregistrée le 26 juin 2008 pour les classes 2 et 5.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société PPG AC - 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 Requéran 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 Requéran déclare que le Titulaire « *ne dispose d'aucun droit sur la marque « TERMIPROTECT » et n'a aucun intérêt légitime à posséder le nom de domaine <termiprotect.fr>* » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran est titulaire de la marque française « TERMIPROTECT » numéro 3584686 enregistrée le 26 juin 2008 pour les classes 2 et 5 désignant notamment les produits de « *verniss, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois. Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides* » ;
- Le Requéran, la société PPG AC - FRANCE immatriculée le 27 janvier 1994 sous le numéro 572 093 243 au R.C.S. de Nanterre a pour activités « *Fabrication, achat, vente de peintures. Conception marketing, commercialisation, distribution de peintures destinées aux professionnels, industries et export* » ;
- Le nom de domaine <termiprotect.fr> est identique à la marque française antérieure « TERMIPROTECT » numéro 3584686 du Requéran ;
- Le nom de domaine <termiprotect.fr> renvoie vers un site internet :
 - Présenté sous le titre « Termiprotect : solution film anti-termite par Dyrup », produits couverts par la marque du Requéran ;

- Proposant en contenu sous le terme « TERMIPROTECT » les activités de la société DYRUP A/S, cessionnaire de la marque « TERMIPROTECT » au Requérant ;
 - Proposant en bas de la page d'accueil des liens tels que « *pas cher, nouvelle nike roshe run 2017, nike roshe run femme 2017, vente air max 90 rouge* » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

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

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <termiprotect.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <termiprotect.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 04 juillet 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

