



DÉCISION DE L'AFNIC

vm.fr

Demande n° FR-2016-01290

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HERIGE

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vm.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 mars 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 décembre 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 10 janvier 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 janvier 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Pierre BONIS (membres titulaires) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 février 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <vm.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 décembre 2016 de la société HERIGE immatriculée le 08 avril 1955 sous le numéro 545 550 162 au R.C.S. de La Roche-sur-Yon ;
- Copie de la carte professionnelle d'avocat de Maître V. ;
- Capture d'écran de la page internet « HERIGE » du site à l'entête « EURONEXT » mais dont l'URL n'est pas identifiée ;
- Capture d'écran de pages du site internet <http://www.groupe-herige.fr> et notamment :
 - o « Le groupe est devenu HERIGE » ;
 - o « Le négoce, proximité, service et qualité » ;
 - o « A propos du groupe HERIGE » ;
 - o « Notre histoire ».
- Extrait du BOPI 87/03 page 143 et notice complète de la marque française « VM » numéro 1366265 enregistrée le 31 juillet 1986 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE, et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 9, 17, 19, 27, 35, 37 et 42 ;
- Publication au BOPI 96/30 NL - VOL.II du renouvellement du 21 juin 1996 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « VM » numéro 1366265 enregistrée le 31 juillet 1986 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE ;
- Notice complète de la marque internationale « VM » numéro 953172 en vigueur en France, enregistrée le 31 octobre 2007 par le Requérant pour les classes 1, 2, 6, 9, 17, 19, 27, 35, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « VM MATERIAUX » numéro 3 157 505 enregistrée le 04 avril 2002 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE, et dûment renouvelée pour les classes 2, 6, 11, 17, 19, 20, 27, 37 et 42 ;
- Publication au BOPI 02/19 NL - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française semi figurative « VM MATERIAUX » numéro 3 157 505 enregistrée le 04 avril 2002 par la société VM MATERIAUX et pour les classes 2, 6, 11, 17, 19, 20, 27, 37 et 42 ;
- Publication au BOPI 12/14 NL - VOL.II du renouvellement du 07 février 2012 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française semi figurative française « VM MATERIAUX » numéro 3 157 505 enregistrée le 04 avril 2002 par la société VM MATERIAUX et pour les classes 2, 6, 11, 17, 19, 20, 27, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « VM MATERIAUX » numéro 954105 en vigueur en France, enregistrée le 31 octobre 2007 par le Requérant pour les classes 1, 2, 6, 11, 17, 19, 20, 27, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « VM CONCEPT » numéro 4101448 enregistrée le 26 juin 2014 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE, pour la classe 35 ;
- Publication au BOPI 14/29 - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française semi figurative « VM CONCEPT » numéro 144101448 enregistrée le 26 juin 2014 par la société VM MATERIAUX et pour la classe 35 ;

- Publication au BOPI 14/42 - VOL.II de l'enregistrement effectué de la marque française semi figurative « VM CONCEPT » numéro 144101448 enregistrée le 26 juin 2014 par la société VM MATERIAUX et pour la classe 35 ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « VM » en vigueur en France appartenant à la société HERIGE effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « VM » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France déposée par le Titulaire ;
- Liste des noms de domaine déclinant « VM » enregistrés par la société HERIGE ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - o <vmmateriau.fr> enregistré le 05 octobre 2004 ;
 - o <vm-pro.fr> enregistré le 26 novembre 2008 ;
 - o <vm-materiaux.fr> enregistré le 24 mars 1998 ;
 - o <vmmateriaux.fr> enregistré le 05 octobre 2004 ;
 - o <vm-recrute.fr> enregistré le 31 juillet 2008 ;
 - o <vm-concept.fr> enregistré le 24 mai 2013.
- Extrait de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Titulaire et notamment :
 - o <vm.fr> enregistré le 09 mars 2015 ;
 - o <votrecuisine.fr> enregistré le 10 février 2015 ;
 - o <livin.fr> enregistré le 03 avril 2015 ;
 - o <yourhome.fr> enregistré le 15 avril 2015 ;
 - o <unimax.fr> enregistré le 25 septembre 2015 ;
 - o <libere.fr> enregistré le 27 septembre 2015 ;
 - o <ronson.fr> enregistré le 12 avril 2015.
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <vm.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <votrecuisine.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <livin.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <yourhome.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <unimax.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <libere.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <ronson.fr> ;
- Divers articles de presse / magazine concernant le Requérant :
 - o Copie d'un article paru dans le magazine « LE MONITEUR NEGOCE » du 1^{er} avril 2013 page 16 intitulé « VM se réorganise pour reconquérir des marchés » ;
 - o Copie d'un article paru dans le magazine « LE MONITEUR NEGOCE » du 1^{er} octobre 2013 page 14 intitulé « VM MATERIAUX confirme son redressement » ;
 - o Copie d'un article paru dans le magazine « LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS » février/mars 2013 intitulé « Plan de réorganisation chez VM MATERIAUX » ;
 - o Copie d'un article paru dans le magazine « BÂTIRAMA » janvier/février 2013 intitulé « VM MATERIAUX compresse ses effectifs ».
- Captures d'écrans du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <vm-materiaux.fr> ;
- Extrait d'une brochure du Requérant intitulée « Cent ans d'histoire... et d'idées constructives... » ;
- Brochure 2012-2013 du Requérant ;
- Résultats obtenus le 20 janvier 2014 après une recherche sur les termes « VM MATERIAUX » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran d'une page de site internet à l'entête « VM concept » mais dont l'URL est inconnue ;
- Capture d'écran d'une page de site internet à l'entête « VM pro » mais dont l'URL est inconnue ;
- Capture d'écran d'une page de site internet à l'entête « HERIGE » mais dont l'URL est inconnue ;

- Capture d'écran d'une page de site internet à l'entête « NETTALK » mais dont l'URL est inconnue ;
- Courriel du représentant du Requêteur rédigé en langue anglaise, du 23 décembre 2016, adressé au Titulaire ;
- Courrier du 23 décembre 2016 envoyé au Titulaire par le Requêteur le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <vm.fr>.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société HERIGE (ci-après la Requêrante), anciennement dénommée VM Matériaux, appartenant au groupe HERIGE (anciennement le Groupe VM Matériaux) est une entreprise familiale centrée sur l'univers du bâtiment qui trouve ses origines en Vendée dès 1907 (Pièce n°1). Elle a connu une forte expansion au cours du XXème siècle et est cotée en Bourse depuis 1990.

La Requêrante est titulaire d'un important portefeuille de marques déclinant son nom historique « VM » (Pièce n°2), lequel bénéficie d'une renommée certaine en France et dans le monde , et notamment :

- *La marque française VM n°1 366 264 déposée le 31 juillet 1986 couvrant notamment des produits en classes 2, 6, 19; 27;*
- *La marque internationale VM n° 953172 déposée le 31 octobre 2007, désignant l'Union Européenne notamment des produits en classes 2, 6, 19; 27;*
- *La marque française VM (logo) n°3 157 505 déposée le 4 avril 2002 couvrant notamment des produits en classes 2, 6, 19; 27;*
- *La marque internationale VM (logo) n° 954105 déposée le 31 octobre 2007, désignant l'Union Européenne notamment des produits en classes 2, 6, 19; 27;*
- *La marque française VM CONCEPT (logo) n°4 101 448 déposée le 26 juin 2014 couvrant notamment des services en classe 35 ;*
- *La marque française VM CONCEPT n°4 101 450 déposée le 26 juin 2014 couvrant notamment des services en classe 35 ;*

La Requêrante est aussi titulaire de nombreux noms de domaine déclinant la marque VM intensément exploités tels que vm-materiaux.fr, vmmateriau.fr, vm-materiau.fr, vmmateriaux.fr, vm-pro.fr, vm-recrute.fr, vm-tp.fr, vm-expo.fr, etc. (Pièce n°3).

Les marques précitées sont largement exploitées et bénéficient d'une renommée en France (Pièces n°4 à 6).

Or, il est venu à la connaissance de la Requêrante que le nom de domaine <vm.fr> avait été enregistré par la société de droit néerlandais NETTALK (ci-après « le Titulaire ») le 9 mars 2015 dans le but de le vendre (Pièces n°7 et 8).

En effet, à l'adresse <vm.fr> apparaît une page indiquant « vm.fr est disponible à la vente, contactez-nous aujourd'hui pour un devis gratuit. ». Ce message est proposé en 5 langues différentes (Pièce n°7).

Le Titulaire ne semble pas avoir d'activité en France, ni d'intérêt légitime sur le signe VM (Pièces n°7 et 9).

La Requêrante a alors adressé une mise en demeure au Titulaire soulignant le risque de confusion entre <vm.fr> et ses marques/noms de domaine précités et l'absence manifeste d'intérêt légitime du Titulaire à l'enregistrement de ce nom de domaine, manifestement réservé dans le seul but de le vendre au plus offrant (Pièce n°10).

La Requêrante sollicitait la transmission du nom de domaine à son profit.

Toutefois, le Titulaire n'a répondu à cette lettre.

Dans ce contexte et faute d'accord, la Requêrante a engagé la présente procédure sur le fondement de l'article L.45-2 2° du CPCE.

La Requêrante est fondée à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine <vm.fr> alors qu'elle dispose d'un intérêt à agir du fait de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle (1.), que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à exploiter le nom de domaine <vm.fr> (2.)

et que de surcroît ce dernier est de mauvaise foi (3.).

1. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante et intérêt à agir

La Requérante est titulaire de plusieurs marques VM ainsi que de plusieurs marques déclinant le signe VM (VM MATERIAUX, VM CONCEPT, VM+logo, etc.) en vigueur en France pour désigner de nombreux produits en classes 2, 6, 19, 27 et/ou des services en classe 35. (Pièces n°2, 4 à 6),

Ces marques sont très largement exploitées depuis de très nombreuses années (Pièces n°4 à 6).

La Requérante est encore titulaire d'un important portefeuille de noms de domaine déclinant le signe VM tels que vm-materiaux.fr, vmmateriau.fr, vm-materiau.fr, vmmateriaux.fr, vm-pro.fr, vm-recrute.fr, vm-concept.fr, etc. (Pièce n°3).

Or, l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « 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 ».

L'article L.713-3 du CPI dispose quant à lui que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : [...] 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. »

Enfin, l'article L.713-5 du CPI : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. [...] »

En l'espèce, le nom de domaine <vm.fr> reproduisant à l'identique les marques VM et imitant diverses autres marques / noms de domaine de la Requérante, l'internaute pourrait être indûment porté à croire que le nom de domaine <vm.fr> est exploité par la Requérante et dès lors s'interroger sur la mise en vente de ce nom de domaine.

Subsidiairement, cette exploitation du nom de domaine <vm.fr> constitue une atteinte à la marque de renommée VM au sens de l'article L.713-5 du CPI. Il en résulte un risque de dilution tant du caractère distinctif que de la renommée de la marque VM.

De tels faits sont susceptibles de constituer des actes de contrefaçon des marques de la Requérante au sens des dispositions des articles L.713-2, L.713-3 et L.713-5 du CPI et portent donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette dernière au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE.

La Requérante dispose donc d'un intérêt à agir et à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit, alors le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à son enregistrement et agit de mauvaise foi.

2. Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Il apparaît que le Titulaire :

- n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à « VM » et ne possède pas de droit de marque sur ce nom (Pièces n°8 et 9) ;

- n'a aucun lien avec la Requérante et il ne s'est vu octroyer aucune autorisation ni droit sur ce nom ;

- fait un usage commercial du nom de domaine et ce, dans l'intention de tirer indûment profit de la distinctivité et de la renommée de la marque VM.

Le Titulaire ne dispose donc d'aucun intérêt légitime.

Au surplus, le Titulaire apparaît de mauvaise foi.

3. Sur la mauvaise foi du Titulaire

Aux termes de l'article R.20-44-43 du CPCE, « peut caractériser la mauvaise foi le fait pour le titulaire d'un nom de domaine :

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

La mauvaise foi peut être appréciée en tenant compte d'un faisceau d'indices.

Or, en l'espèce :

- Le Titulaire est un professionnel de l'achat / revente de noms de domaine et connaît parfaitement les règles applicables en matière de noms de domaine ; il est en effet titulaire de milliers de noms de domaine et ceux que la Requérante a pu identifier sont systématiquement offerts à la vente (Pièce n°8.4)

- La marque VM jouit d'une importante renommée qui ne pouvait être ignorée du Titulaire ;

- La Requérante est titulaire de nombreuses marques VM / déclinant VM très largement exploitées depuis des décennies, ainsi que d'un large portefeuille de noms de domaine déclinant VM ; - Il ressort sans ambiguïté de la page accessible à l'adresse <vm.fr> que ce nom de domaine n'a été acquis que dans le seul but de le vendre au plus offrant, le prix n'étant d'ailleurs même pas publiquement affiché mais fourni « sur devis » ;

- Lorsque la Requérante a tenté de résoudre le litige amiablement en contactant le Titulaire, ce dernier n'a pas jugé utile de répondre.

Il ressort de ce qui précède que le Titulaire a manifestement réservé le nom de domaine litigieux pour tirer indûment profit de la renommée de la Requérante, générer une confusion et de lui en proposer le rachat.

Au vu de ces éléments le Titulaire apparaît de mauvaise foi.

Ainsi, le nom de domaine <vm.fr> a été enregistré en violation des droits de la Requérante et en violation des dispositions l'article L.45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques alors que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à exploiter le nom de domaine <vm.fr> et que de surcroît ce dernier est de mauvaise foi.

La Requérante sollicite dès lors, en application des articles L.45-2 al 2 et L.45-6 du CPCE le transfert du nom de domaine <vm.fr> à son profit.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 janvier 2017.

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

- Echanges de courriels entre le représentant du Requérant et le Titulaire du 28 décembre 2016 au 05 janvier 2017, rédigés en langue anglaise.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la procédure SYRELI engagée contre elle, nous représentons l'entreprise néerlandaise NETTALK B.V. établie à [adresse]. NETTALK B.V. est une entreprise néerlandaise spécialisée dans le marketing et la consultance sur internet.

Le 9 mars 2015, NETTALK B.V. a fait enregistrer le nom de domaine « vm.fr » auprès de l'AFNIC. A ce titre, elle est titulaire d'un droit d'usage exclusif sur ce nom de domaine.

NETTALK B.V. a été contacté le 23 décembre 2016 à 18h06 par le groupe HERIGE, titulaire de la marque VM (cf. annexe n°1). Ce dernier a exigé le transfert immédiat du nom de domaine « vm.fr » en sa faveur. Outre le fait que notre client ait été contacté à un moment peu propice à une réaction immédiate (un vendredi soir en dehors des heures de bureau et la veille du Réveillon de Noël), le groupe HERIGE a donné à notre client un délai d'exécution déraisonnable, surtout en période de

fêtes, à savoir le 28 décembre 2016 (cf. annexe n°2).

Le 5 janvier 2017, notre client a répondu au groupe HERIGE qu'il lui fournirait une réponse pour le 14 janvier 2017, le temps pour lui de consulter un professionnel du droit (cf. annexe n°3). Notre client est resté sans réponse de la part du groupe HERIGE qui a introduit une procédure SYRELI devant l'AFNIC le 10 janvier 2017, sans même attendre le mail de réponse de notre client.

Dans ce contexte, nous souhaitons défendre les intérêts de notre client.

Pour obtenir le transfert du nom de domaine « vm.fr », le requérant doit prouver que le nom de domaine en cause est susceptible de porter atteinte à son droit de marque sur le nom « VM », et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il a agi de mauvaise foi. La conjonction « et » indique que les trois conditions précitées sont cumulatives. Cela signifie que le nom de domaine en cause ne pourra pas être transféré au requérant si l'une de ces conditions fait défaut.

Bien que la charge de la preuve repose sur le requérant, notre client souhaite néanmoins démontrer qu'il justifie d'un intérêt légitime au regard du nom de domaine « vm.fr » et qu'il l'a enregistré de bonne foi.

1. Intérêt légitime : achat à des fins de spéculation/d'investissement

Notre client a acheté le nom de domaine « vm.fr » à des fins de spéculation et d'investissement. A l'inverse du cybersquatting où le titulaire agit de mauvaise foi, la spéculation autour des noms de domaine est une activité légitime qui consiste à acheter anticipativement plusieurs noms de domaine génériques, soit pour les utiliser à un stade ultérieur de développement, soit pour les revendre de manière profitable. En effet, chaque nom de domaine est unique et a donc une valeur intrinsèque. Ainsi, les spéculateurs anticipent la valeur future des noms de domaine qu'ils achètent pour les revendre ou les échanger ensuite dans le but de faire un profit.

Le but de NETTALK B.V. n'était pas de bloquer une marque existante dans le but de la revendre ensuite au titulaire de la marque. En effet, NETTALK B.V. n'avait pas connaissance de l'existence de la marque VM au moment où elle a acheté le nom de domaine générique « vm.fr ».

Il n'existe d'ailleurs aucune obligation légale de précaution s'agissant de l'achat d'un nom de domaine. Si un principe de prudence s'applique, celui-ci se limite aux marques reconnues et notoires. Or, aucun élément permettant de prouver le caractère reconnu ou notoire de la marque VM en France n'est fourni par le requérant.

Les documents fournis par le requérant ne permettent pas non plus de démontrer une quelconque mauvaise foi dans le chef de NETTALK B.V. En effet, rien n'indique que NETTALK B.V. était au courant de l'existence de la marque VM au moment où elle a acheté le nom de domaine « vm.fr », et encore moins qu'elle avait l'intention de revendre le nom de domaine « vm.fr » au titulaire de la marque.

2. Absence de mauvaise foi

Le requérant considère que le simple fait que le nom de domaine « vm.fr » soit à vendre suffit à prouver la mauvaise foi de NETTALK B.V.

Or, le fait qu'un site internet ne soit pas encore actif sous un nom de domaine particulier peut s'expliquer pour plusieurs raisons, par exemple parce que le site internet est encore en construction. De même, la volonté de vendre ultérieurement un nom de domaine qui a été enregistré de bonne foi peut se justifier pour des raisons légitimes, par exemple parce que la vente constitue une opportunité commerciale profitable pour le titulaire du nom de domaine (cf. point 1).

Par conséquent, la volonté de NETTALK B.V. de vendre le nom de domaine générique « vm.fr » ne suffit pas à elle seule à prouver la mauvaise foi de NETTALK B.V.

Par ailleurs, le titulaire d'un nom de domaine n'est pas tenu d'annoncer ses intentions par rapport à l'utilisation de son nom de domaine. A contrario, le refus d'annoncer ses intentions ne peut pas être considéré en tant que tel comme une preuve de mauvaise foi.

3. A titre subsidiaire : absence de contrefaçon

Le droit des marques répond à un principe de spécialité. Pour qu'un nom de domaine constitue une contrefaçon de marque, le nom de domaine et la marque doivent couvrir la même activité. En l'espèce, la marque VM appartenant au groupe HERIGE a été enregistrée pour divers biens et services se rapportant au domaine de la construction. Or, NETTALK B.V. n'utilise pas, et ne compte pas utiliser, le nom de domaine « vm.fr » pour promouvoir une activité identique ou même similaire à celle du groupe HERIGE. En effet, NETTALK B.V., titulaire actuel du nom de domaine « vm.fr », est une entreprise active dans le secteur du marketing et de la consultance sur internet.

En l'absence de similarité entre les activités respectives des parties, il ne peut être conclu à une

quelconque contrefaçon de la marque « VM » dans le chef de NETTALK B.V.

En outre, le site internet « vm.fr » est fourni sous une forme passive. La marque VM n'est pas utilisée par NETTALK B.V. sur sa page web à des fins publicitaires, NETTALK B.V. ne tire donc aucun avantage commercial ou financier de la marque VM.

4. Remarque additionnelle

Le groupe HERIGE est titulaire de la marque « VM » depuis 1987 et possède un très grand nombre de noms de domaine depuis 1998. Ainsi, le groupe HERIGE a acheté plus de 10 noms de domaine différents en l'espace de 20 ans. Le groupe n'a toutefois pas jugé utile de bloquer le nom de domaine « vm.fr ». Le groupe HERIGE n'a pas non plus profité de la phase Sunrise ouverte du 8 décembre 2014 au 9 février 2015 pour revendiquer son droit de priorité sur le nom de domaine « vm.fr » auprès de l'AFNIC.

Cet « oubli » démontre une certaine négligence dans le chef du titulaire de la marque VM. De même, les nombreux noms de domaine que possède déjà le groupe (vm-matériaux.fr, vmmatériaux.fr, vmmateriau.fr, vm-materiau.fr, vm-concept.fr, etc.) démontrent la volonté du groupe HERIGE de se faire connaître du public et d'exploiter son activité sous le nom « VM matériaux » ou « VM concept ».

5. Conclusion

Pour les raisons énoncées ci-dessus, notre client est le seul titulaire légitime du nom de domaine « vm.fr ». Par conséquent, notre client s'oppose au transfert du nom de domaine « vm.fr » au requérant.

Nous vous prions de bien vouloir croire, Monsieur, Madame, en l'expression de nos salutations distinguées. ».

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 <vm.fr> était :

- Identique à la marque française du Requérant « VM » numéro 1366265 enregistrée le 31 juillet 1986 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE, et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 9, 17, 19, 27, 35, 37 et 42 ;
- Similaire aux marques du Requérant :
 - o La marque française semi-figurative « VM MATERIAUX » numéro 3 157 505 enregistrée le 04 avril 2002 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE, et dûment renouvelée pour les classes 2, 6, 11, 17, 19, 20, 27, 37 et 42 ;
 - o La marque française semi-figurative « VM CONCEPT » numéro 4101448 enregistrée le 26 juin 2014 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE, pour la classe 35.
- Similaire aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - o <vmmateriau.fr> enregistré le 05 octobre 2004 ;
 - o <vm-pro.fr> enregistré le 26 novembre 2008 ;
 - o <vm-materiaux.fr> enregistré le 24 mars 1998 ;
 - o <vmmateriaux.fr> enregistré le 05 octobre 2004 ;
 - o <vm-recrute.fr> enregistré le 31 juillet 2008 ;
 - o <vm-concept.fr> enregistré le 24 mai 2013.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant 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 Requéranant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <vm.fr> est identique à la marque française antérieure « VM » numéro 1366265 enregistrée le 31 juillet 1986 par la société VM MATERIAUX, devenue la société HERIGE, et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 9, 17, 19, 27, 35, 37 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéranant, ni pour exploiter le nom de domaine <vm.fr> ;
 - o N'est pas affilié par le Requéranant.
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <vm.fr> ;

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéranant est titulaire de la marque antérieure « VM » numéro 1366265 enregistrée le 31 juillet 1986, identique au nom de domaine <vm.fr> et exploitée pour des produits et services de « couleurs, vernis, laques, métaux communs et leurs alliages etc. » ;
- Le Requéranant est présent sur les régions du grand ouest de France ainsi qu'en Chine et au Canada ; cependant il n'apporte pas la preuve de sa notoriété ;
- Le nom de domaine <vm.fr> reprend à l'identique la marque « VM » du Requéranant ;
- Le Requéranant exerce une activité de négoce de carrelages, cheminées et appareils de sanitaires et de chauffage ;
- Les pièces fournies par le Requéranant permettent de constater que ;
 - o Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <vm.fr> est une page internet dédiée à la vente du nom de domaine avec un formulaire de contact ;
 - o Une fois contacté, le Titulaire offre un prix de vente avec transfert du nom de domaine ;
- Le Requéranant n'apporte pas d'élément démontrant l'existence d'une confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéranant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <vm.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non

pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <vm.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 07 février 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

