



DÉCISION DE L'AFNIC

chaise-tolix.fr

Demande n° FR-2017-01320

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOLIX STEEL DESIGN

Le Titulaire du nom de domaine : M. S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : chaise-tolix.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 août 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 mars 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 21 mars 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 avril 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège), composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSE (membre suppléant), s'est réuni pour rendre sa décision le 18 avril 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <chaise-tolix.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 Requéérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 12 février 2017 de la société TOLIX immatriculée le 1^{er} janvier 2000 sous le numéro 415 420 181 au R.C.S. de Chalon-sur-Saône ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <tolix.fr> enregistré le 19 avril 2006 par la société TOLIX STEEL DESIGN ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <chaise-tolix.fr> enregistré le 04 août 2016 sous diffusion restreinte ;
- Notice complète de la marque française « TOLIX » numéro 1411496 enregistrée le 01 juin 1987 et régulièrement renouvelée par la société TOLIX STEEL DESIGN pour la classe 20 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « TOLIX » numéro 6097604 enregistrée le 05 juillet 2007 par la société TOLIX STEEL DESIGN pour la classe 20 ;
- Notice complète de la marque internationale ne désignant pas la France « TOLIX » numéro 935911 enregistrée le 13 juillet 2007 par la société TOLIX STEEL DESIGN pour la classe 20.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous vous contactons pour le compte et nom de notre cliente, la société TOLIX STEEL DESIGN sise Boulevard de l'Industrie – 71400 Autun, dont nous vous remettons un extrait KBIS en pièce jointe (Annexe A).

L'attention de notre cliente a été attirée par la réservation du nom de domaine « chaise-tolix.fr » le 4 août 2016. Un extrait WHO IS du nom de domaine litigieux est annexé à la présente (Annexe B). Ce nom de domaine est actif à ce jour.

Les informations relatives au titulaire de ce nom de domaine n'étant pas publiques, nous avons effectué, le 14 février 2017 une demande de divulgation des coordonnées auprès du service compétent de l'AFNIC qui a révélé les coordonnées suivantes :

Contact : [prénom nom]

Adresse : [adresse]

Pays : [pays]

Téléphone : [numéro de téléphone]

e-mail : [adresse électronique]

Suite à une tentative infructueuse de contact du titulaire de ce nom de domaine pour obtenir un règlement amiable de cette affaire, nous vous faisons part ce jour de notre demande pour obtenir le règlement de cette affaire via la procédure SYRELI administrée par l'AFNIC. La société TOLIX crée et commercialise dans le monde entier sous la marque « TOLIX » du mobilier de design industriel, dont des chaises et tabourets, présentés notamment sur son site Internet www.tolix.fr.

1. Le nom de domaine est similaire ou prête à confusion avec une/des marques enregistrées au nom du Requérant

Outre le nom de domaine « tolix.fr » dont elle est titulaire depuis 2006, la société TOLIX est également titulaire des marques suivantes: marque française TOLIX n° 1411496 (1977), marque de l'Union Européenne TOLIX n° 006097604 (2007) et la marque internationale TOLIX n° 935911 (2007).

Ces marques couvrent les produits suivants : « Sièges, fauteuils, tabourets et meubles métalliques » (classe 20).

Le titulaire mentionné sur les certificats d'enregistrement de ces marques est la société TOLIX STEEL DESIGN.

Le nom de domaine "chaise-tolix.fr" est constitué du terme TOLIX, identique aux marques antérieures et du terme CHAISE, terme couramment utilisé et non distinctif car faisant directement référence aux produits commercialisés sous la marque TOLIX. Le nom de domaine « chaise-tolix.fr » est donc principalement constitué du terme « TOLIX » qui se retrouve à l'identique dans les marques du Requérant.

Ainsi, le nom de domaine litigieux « chaise-tolix.fr » constitue une violation manifeste et évidente des droits du Requérant sur la dénomination « TOLIX ».

Au vu de ce qui précède, le Requérant dispose bien d'un intérêt à agir l'encontre de ce nom de domaine.

2. Le titulaire du nom de domaine litigieux n'a ni droit ni intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux

Le titulaire du nom de domaine litigieux n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine "chaise-tolix.fr" enregistré le 4 août 2016.

Il n'a pas obtenu de licence ou n'a été autrement autorisé par le Requérant à utiliser sa marque "TOLIX" ou à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque.

Le titulaire, qui n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le Requérant, n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine "chaise-tolix.fr".

En effet, le Titulaire n'est pas connu sous le nom TOLIX ou sous un nom apparenté et ne propose aucune offre de produit ou service sous ce nom.

Au vu de ce qui précède, le Titulaire ne dispose pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine « chaise-tolix.fr ».

3. Le nom de domaine litigieux a été réservé et utilisé de mauvaise foi par le titulaire

Selon, l'article R. 20-44-46 al. 2 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, le Titulaire « chaise-tolix.fr » a souhaité profiter de la renommée du Requérant, ainsi que de celle des produits proposés sous cette marque, en créant une confusion dans l'esprit du

consommateur.

Les marques de la société TOLIX font en effet l'objet d'une large communication, et ce dans le monde entier.

Or, en réservant le nom de domaine « chaise-tolix.fr », son Titulaire souhaite profiter de la renommée de la marque TOLIX pour attirer les internautes en créant une confusion dans l'esprit du public.

En effet, le Requérant a constaté que sur le site internet exploité sous le nom de domaine litigieux « chaise-tolix.fr », la marque "TOLIX" de la société TOLIX est illicitement reproduite pour vendre des copies de chaises identiques à celles qu'elle commercialise.

Ainsi, le contenu du site Internet accessible depuis le nom de domaine "chaise-tolix.fr" confirme l'atteinte portée aux droits du Requérant.

En outre, le fait d'avoir demandé à garder l'anonymat auprès du Registrar permet d'obtenir une indication supplémentaire quant à la mauvaise foi du Titulaire.

Il convient par conséquent de considérer que le nom de domaine « chaise-tolix.fr » a été réservé et utilisé de mauvaise foi par le Titulaire.

CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, le Requérant dispose bien d'un Intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine « chaise-tolix.fr », ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi.

Nous remercions en conséquence l'AFNIC de bien vouloir reconnaître que le Requérant dispose d'un Intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine « chaise-tolix.fr », que ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi, et de bien vouloir prononcer la transmission du nom de domaine « chaise-tolix.fr » au profit du Requérant.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 avril 2017.

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

- Capture d'écran du 11 avril 2017 de la page internet extraite du site www.ddg.fr présentant le juriste en propriété industrielle en charge de la demande SYRELI relative au nom de domaine <chaise-tolix.fr> ;
- Courriel du 1^{er} mars 2017 envoyé par le représentant du Titulaire au représentant du Requérant en réponse à une lettre de mise en demeure datée du 16 février 2017 reçue par le Titulaire portant sur le nom de domaine <chaise-tolix.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« II) A titre subsidiaire : mal-fondé de la demande A titre subsidiaire la requête est mal-fondée. En effet, nulle part le requérant ne démontre l'usage du nom de domaine en litige. Or, c'est avec une mauvaise foi évidente qu'il a introduit la présente procédure le 14 mars 2017 alors même que le 1er mars 2017, le conseil du titulaire avait soulevé le fait que le nom de domaine était inactif et sollicitait la preuve de l'accomplissement des diligences qui auraient pu établir qu'il en avait été différemment par le passé (pièce n°2). Force est donc de constater que le requérant, contrairement à son

affirmation « Il convient par conséquent de considérer que le nom de domaine « chaise-tolix.fr » a été réservé et utilisé de mauvaise foi par le Titulaire », ne rapporte pas la preuve d'un quelconque usage du nom de domaine. Or, il est de jurisprudence constante que le simple dépôt d'un nom de domaine ne porte pas atteinte à une marque antérieure puisque celle-ci obéit au principe de spécialité. Dans ces conditions, la requête est mal-fondée.

l) Irrecevabilités a) la requête a été régularisée par Madame [prénom nom]. Si cette dernière travaille au sein d'un Cabinet d'avocats, elle n'a pas elle-même la qualité d'avocat (pièce n°1). Elle n'est donc titulaire d'aucun pouvoir de représentation général de tiers aux termes de la loi. Elle n'en a pas non plus produit lors de la régularisation de sa requête. b) La requête indique comme requérant « TOLIX STEEL DESIGN » ; Le Kbis fourni se réfère à une société « TOLIX » immatriculée sous le numéro « 415 420 181 ». Les extraits de marques indiquent que leur propriétaire serait une société « TOLIX STEEL DESIGN » et l'extrait relatif à la marque n°1411496 précise qu'elle est immatriculée sous le numéro « 478 854 888 ». Le requérant n'est donc pas précisément identifié et la requête est par conséquent irrecevable. c) Le Kbis fourni au nom du requérant le présente comme une société anonyme (SA) à conseil d'administration. Son directeur général est le seul organe qui, aux termes de l'article L225-56 du Code de commerce : « représente la société dans ses rapports avec les tiers ». En l'espèce il s'agit, selon le Kbis fourni par le requérant de Monsieur [prénom nom] et non de Monsieur « [prénom nom] » comme visé dans la requête qui n'indique ni sa qualité, ni ne justifie de son pouvoir d'agir au nom du requérant. ».

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 :

La recevabilité de la demande SYRELI

Le Collège constate d'une part que :

- Le Requêteur identifié sur la plateforme électronique est la société TOLIX STEEL DESIGN pour laquelle il est fourni un extrait Kbis du 12 février 2017 de la société TOLIX immatriculée le 1er janvier 2000 sous le numéro 415 420 181 au R.C.S. de Chalon-sur-Saône ;
- La marque française « TOLIX » numéro 1411496 est la propriété de la société TOLIX STEEL DESIGN enregistrée sous le numéro SIREN 478 854 888.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur n'était pas précisément identifié.

Le Collège constate d'autre part que la demande SYRELI est effectuée pour le Requêteur par une personne physique, qui bien que travaillant pour un cabinet d'avocats, n'a pas qualité de représentation de clients et aucune pièce justifiant sa qualité à représenter le Requêteur à la procédure SYRELI n'a été fournie.

Dès lors, le Collège a rejeté la demande.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <chaise-tolix.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 18 avril 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

