



DÉCISION DE L'AFNIC

solowheel-france.fr

Demande n° FR-2017-01427

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VINTIVE

Le Titulaire du nom de domaine : La société NEW WALKING SAS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : solowheel-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 janvier 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 17 janvier 2018

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 août 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 28 août 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 septembre 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Régis MASSÉ (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 octobre 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <solowheel-france.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 16 avril 2017 de la société VINTIVE immatriculée le 30 mai 2008 sous le numéro 504 486 457 au R.C.S. de Paris et présidée par Monsieur B ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « Solowheel » numéro 14 4 135 909 déposée le 22 novembre 2014 par Monsieur C. et par la société VINTIVE pour les classes 12 et 35.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« D'une part, notre société VINTIVE SAS (URBAN360 - Solowheel Europe) :

1 : Distribue en France les monoroues et hoverboard de marque Solowheel, depuis 2012, a commencé par une exclusivité sur ces produits, et continue en 2017 la vente des produits Solowheel.

2 : Possède la marque Solowheel à l'INPI depuis le 22/11/2014 (dépôt INPI numéro national 14 4 135 909), et est donc la seule à pouvoir distribuer les produits et exploiter cette marque.

3 : A déposé les noms de domaine suivants, antérieurement au nom de domaine objet du litige :
Solowheel.fr depuis le 23/01/2012

Solowheel.eu

Solowheel.be

Solowheel.es

Solowheel.ch

Solowheel.lu

Solowheel-France.com

D'autre part, NEWWALKINGS SAS a enregistré le 15/12/2016 à notre l'insu de VINTIVE SAS, le domaine solowheel-france.fr, objet du litige.

Ce domaine, exploité par une société tierce, porte atteinte à nos droits de propriété intellectuelle, nous demandons donc son transfert de NEWWALKINGS à VINTIVE.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 septembre 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, A notre connaissance, Monsieur B. et la société VINTIVE, ne sont ni les créateurs, ni les propriétaires de la marque Solowheel. Solowheel est une société américaine dont Monsieur B. a été le distributeur en France ces dernières années. La société New Walkings est le distributeur exclusif de la marque Inmotion depuis 2015. Début 2017, la société Solowheel a monté une Joint venture avec la société chinoise Inmotion. Dans le cadre de la Joint venture créée par Inmotion et Solowheel, cette dernière a confiée à la société New Walkings la distribution des nouveaux produits Solowheel sur la France. Contrat signé à l'appui si besoin. Voilà pourquoi la société New Walkings a acheté le nom de domaine solowheel-france.fr pour assurer le développement futur en France. Vous constaterez sur notre site www.inmotion-france.fr que nous commercialisons déjà le nouveau produit développé par cette Joint venture, l'Hoverboard Solowheel C3. Hors ce produit n'est pas commercialisé par Monsieur B. et la société VINTIVE, ce qui est bien la preuve de l'arrêt de leur collaboration. Chose que n'a toujours pas acceptée Monsieur B., d'où cette requête illégitime ».

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 <solowheel-france.fr> était similaire à la marque française « Solowheel » numéro 14 4 135 909 déposée le 22 novembre 2014 par Monsieur C. et par le Requéant, la société VINTIVE pour les classes 12 et 35.
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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <solowheel-france.fr> est similaire à la marque française antérieure « Solowheel » numéro 14 4 135 909 déposée le 22 novembre 2014 par Monsieur C. et par le Requéant, la société VINTIVE pour les classes 12 et 35 car il est composé de la marque « Solowheel » dans son intégralité et du terme géographique « france » désignant notamment le territoire sur lequel est protégée ladite marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société VINTIVE.

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

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est co-titulaire de la marque française antérieure « Solowheel » ;
- Le Requéant indique être titulaire de divers noms de domaine similaires voire identiques au nom de domaine <solowheel-france.fr> cependant il n'en fournit pas la preuve ;

- Le nom de domaine <solowheel-france.fr> est composé de la marque «Solowheel » reprise dans son intégralité et du terme générique « france », territoire sur lequel est protégée la marque du Requéant ;
- Le Requéant indique que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <solowheel-france.fr> à son insu ;
- Le Titulaire indique sans en apporter la preuve :
 - o Être le distributeur français des nouveaux produits « Solowheel » ;
 - o Avoir enregistré le nom de domaine <solowheel-france.fr> dans le cadre de cette activité.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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 <solowheel-france.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 09 octobre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

