



DÉCISION DE L'AFNIC

lexon-design.fr

Demande n° FR-2018-01567

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LEXON

Le Titulaire du nom de domaine : La société TANIT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lexon-design.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 avril 2010

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 février 2019

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 mars 2018 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 1er 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 06 avril 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 avril 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 mai 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lexon-design.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 :

- Informations du 12 mars 2018 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société LEXON immatriculée le 08 mars 2005 sous le numéro 342 979 044 au RCS de Nanterre ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi figurative « LEXON », numéro 004471777 enregistrée le 20 mai 2005 par le Requérant pour les classes 9, 14, 16 et 18 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « LEXON », numéro 010097509 enregistrée le 05 juillet 2011 par le Requérant pour les classes 11, 20 et 21 ;
- Extrait du BOPI 91/20 et notice complète de la marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 ;
- Publication au BOPI 01/01 NL - VOL.II du renouvellement du 28 novembre 2000 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requérant ;
- Publication au BOPI 10/51 - VOL.II du renouvellement du 03 novembre 2010 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requérant ;
- Tableau général des inscriptions publié au BOPI 00/52 NL – VOL.II p. 359 dans lequel figure une inscription de changements de nom et de dénomination du propriétaire de la marque numéro 1632088 ;
- Tableau général des inscriptions publié au BOPI 11/01 – VOL.II p. 358 dans lequel figure une inscription de changement d'adresse du propriétaire de la marque numéro 1632088 ;
- Extraits de mars 2018 de la base Whois des noms de domaine :
 - o <lexon-design.fr> enregistré le 26 février 2013 par le Requérant ;
 - o <lexon-design.com> enregistré le 14 juillet 2012 par le Requérant ;
 - o <lexon-design.com> enregistré le 05 mai 1999 par le Requérant ;
- Courrier recommandé du 18 mars 2016 envoyé à la société TANIT par le représentant du Requérant la mettant en demeure de cesser toute utilisation du nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Courriel du 23 mars 2016 envoyé en réponse par la société TANIT au représentant du Requérant ;
- Echanges de courriels du 28 janvier au 08 mars 2016 entre le Requérant et le Titulaire ;
- Courriel du Titulaire envoyé le 02 novembre 2010 pour informer le Requérant de ses « intentions positives » dans l'utilisation du nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Courriel du représentant du Requérant, du 09 novembre 2010, adressé au Titulaire pour rappeler les droits du Requérant et demander la rétrocession du nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Courriel et courrier recommandé du 02 novembre 2010 envoyés à la société TANIT par le représentant du Requérant la mettant en demeure de cesser toute utilisation du nom de domaine <lexon-design.fr> et lui demandant la rétrocession du nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Captures d'écran à partir du site web <https://web.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.lexon-design.fr> au 08 mars 2016 ;
- Captures d'écrans du 12 mars 2018 de pages du site internet vers lesquelles renvoie le nom de domaine <lexon-design.com> ;

- Captures d'écrans de février et mars 2018 de pages du site internet <http://shirt-tee-shirt.fr>, « Grossiste Tee Shirt Personnalisé » ;
- Décision de l'INPI du 26 juillet 2011 n° OPP 11-0360 / AL rendue sur l'opposition formée par le Requérant à l'enregistrement d'une marque « LEXON DESIGN » déposée par la société TANIT le 02 novembre 2010.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. *Faits et intérêt à agir de la société LEXON*

La Requérante, la société LEXON, active depuis 1991, est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits électroniques, d'articles de bureau et de produits de bagagerie, comme en atteste son site internet : <http://www.lexon-design.com>.

Certains de ses produits ont été récompensés et sélectionnés pour être vendus dans les boutiques de musées prestigieux (Cooper Hewitt, New York Museum of Modern Art, Musée Rodin).

La société LEXON (SIREN 775695901) est immatriculée depuis le 08 mars 2005. Voir Annexe 1 – Extrait du registre Infogreffe.

La société LEXON est par ailleurs titulaire de nombreuses marques incluant la dénomination « LEXON », notamment des marques françaises et de l'Union Européenne :

- *Marque française No. 1 632 088 déposée le 07/12/1990 et dûment renouvelée, en Classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 ;*
- *Marque de l'Union Européenne LEXON (logo stylisé) No. 004 471 777 déposée le 18/09/2008 au nom de LEXON, en Classes 09, 14, 16 et 18 ;*
- *Marque de l'Union Européenne LEXON No. 010 097 509 déposée le 05/07/2011 au nom de LEXON, en Classes 11, 20 et 21.*

Voir extraits détaillés sous Annexe 2.

Elle est en outre titulaire de plusieurs noms de domaines, parmi lesquels (voir détail sous Annexe 3) :

Lexondesign.fr – créé le 26/02/2013

Lexondesign.com – créé le 14/07/2012

Lexon-design.com – créé le 05/05/1999

Ces marques et noms de domaine détenus par la société LEXON sont utilisés de façon constante et notamment sur Internet : <https://www.lexon-design.com/indexfr.html>

Voir Annexe 4 – Copie écran du site Internet de la Requérante.

Notre Cliente est soucieuse de la bonne gestion et de la préservation de ses droits, et ainsi n'autorise la revente de ses produits qu'à des conditions très strictes, et en aucun cas n'autorise ses partenaires à utiliser la marque LEXON à titre de nom de domaine.

La société LEXON a eu connaissance de l'existence du nom de domaine <lexon-design.fr> dès sa réservation le 29/04/2010, qui redirige et pointe actuellement vers un site Internet actif accessible à l'adresse <http://shirt-tee-shirt.fr> (voir copie écran sous Annexe 5).

L'obtention du nom de domaine <lexon-design.fr> revêtant une importance certaine pour la Requérante, celle-ci a d'ores et déjà tenté de récupérer ce nom de domaine en introduisant une première plainte Syreli le 04/12/2015.

Puisque cela n'altère en rien son intérêt à introduire une nouvelle procédure, la société LEXON a entretemps échangé par courrier officiel avec le Titulaire afin de faire valoir ses droits et pour notifier à la société TANIT son absence d'intérêt légitime à conserver le nom de domaine litigieux.

Ces échanges, dont des extraits sont joints sous Annexe 6, sont malheureusement restés vains, et le titulaire persiste à faire un usage illégitime du nom de domaine <lexon-design.fr>.

En particulier, la société LEXON souligne que la société TANIT a, le 13/03/2016 comme en atteste l'extrait joint sous Annexe 7, publié sur le site Internet vers lequel pointait à l'époque le nom de domaine litigieux des propos cherchant manifestement à jeter le discrédit sur la société LEXON.

En effet, la société TANIT a publié un email émanant d'une salariée de la société LEXON, Mme A., dans lequel cette dernière précise une nouvelle fois que LEXON n'approuve pas l'exploitation du nom de domaine litigieux à laquelle se livre TANIT et n'honorera plus aucune de ses commandes.

La requérante ne tolère pas la divulgation au public d'un tel message dont le contenu relève du secret des affaires, et qui comportait en outre les nom et prénom ainsi que les coordonnées électroniques complètes de Mme A. en violation du secret attaché aux correspondances.

En raison de l'atteinte continue que la réservation et l'usage de ce nom de domaine portent aux droits de la Requérante, cette dernière a décidé d'intenter la présente procédure.

L'intérêt à agir de la société LEXON découle de son intérêt légitime à pouvoir exploiter, dans le cadre de son activité habituelle, un nom de domaine correspondant exactement aux marques enregistrées, et parfaitement distinctives au regard de son activité, dont elle est titulaire.

II. *Atteinte aux dispositions de l'Article L. 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques*

Il est prévu, aux termes de cet Article, que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; »

Sur l'atteinte aux droits antérieurs de la société LEXON sur la dénomination LEXON

En l'espèce, la Requérante invoque, en plus des noms de domaine dont elle est titulaire, à l'appui de sa requête, les droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire, à savoir notamment les marques françaises et de l'Union Européenne LEXON enregistrées mentionnées ci-avant et détaillées sous Annexe 2.

Il est indiscutable que les marques antérieures ainsi que la dénomination sociale de la Requérante sont identiques, ou, à tout le moins, étroitement similaires au nom de domaine litigieux, <lexon-design.fr>.

En effet, la dénomination LEXON, dont sont composées les marques antérieures et la dénomination sociale de la société LEXON, se retrouve à l'identique lettre par lettre dans le nom de domaine en cause.

Le nom de domaine <lexon-design.fr> est par ailleurs composé du terme descriptif « design » qui renvoie à l'approche esthétique d'un objet, tant au niveau des matériaux qui le composent que de sa forme, de sa taille ou de ses couleurs. Ce terme renvoie également directement aux activités mêmes de la Requérante qui conçoit et commercialise des produits à haute valeur ajoutée en raison de leur esthétique soignée et étudiée. Voir sous Annexe 4 un extrait du site Internet du plaignant, accessible à l'adresse <https://www.lexon-design.com/categories>

Ainsi, compte tenu de la présence au sein du nom de domaine en cause de la dénomination LEXON sur laquelle la Requérante dispose notamment de droits de marque, ainsi que du terme descriptif « design », il existe entre les signes distinctifs du plaignant et le nom de domaine <lexon-design.fr> une ressemblance de nature à générer un risque de confusion.

Il existe en l'espèce un risque sérieux que l'internaute, à la recherche d'informations concernant le signe distinctif LEXON, ou la Requérante, commence sa recherche en tapant le nom de domaine en cause dans son logiciel de navigation et arrive non pas sur le site Internet de la société LEXON mais sur celui du titulaire.

A titre subsidiaire, la Requérante ajoute encore que dans une décision du 26/07/2011 jointe sous Annexe 8, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a reconnu l'existence d'un risque de confusion entre la marque française LEXON et la demande d'enregistrement LEXON DESIGN déposée par la société TANIT – également détentrice du nom de domaine objet de la présente plainte.

Ce nom de domaine porte donc atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur cette dénomination LEXON, en vertu de l'Article L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

« 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 ;

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

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. »

Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine lexon-design.fr

Comme évoqué plus haut, la société TANIT titulaire du nom de domaine n'est pas inconnue de la Requêteur, puisqu'elle a été par le passé revendeuse des produits LEXON de la Requêteur. Toutefois, ces relations commerciales ont depuis cessé et la Requêteur souligne en tant état de cause qu'en tant que simple revendeur la société TANIT n'a jamais été autorisée à déposer ou réserver le signe distinctif LEXON à titre de marque, raison sociale ou nom de domaine.

A cet égard, la société LEXON rapporte que la société TANIT a donc, sans autorisation et de son propre chef procédé :

- A la réservation du nom de domaine litigieux <lexon-design.fr> le 29/04/2010 ;
- Au dépôt d'une demande de marque française LEXON DESIGN No. 3 778 995 le 02/11/2010.

Ces deux tentatives d'appropriation de droits sur l'élément distinctif LEXON ont été immédiatement dénoncées et contestées par la société LEXON qui a : (i) formé et gagné une opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque LEXON DESIGN pour les produits qui étaient identiques et similaires (voir décision du 26/07/2010 jointe sous Annexe 8) ; et (ii) adressé de multiples courriers à la société TANIT pour qu'elle cesse tout usage du nom de domaine litigieux et le rétrocède à LEXON (voir sous Annexe 6 extraits de ces échanges).

Les relations commerciales qui existaient précédemment entre LEXON et TANIT ont par conséquent naturellement cessé après ces événements, sans qu'il soit nécessaire d'en apporter une preuve particulière puisque les faits reprochés à la société TANIT sont de nature à briser définitivement la confiance requise entre deux partenaires commerciaux, empêchant ainsi la poursuite de toute relation quelle qu'elle soit.

D'ailleurs, et du propre aveu des équipes du site Internet <http://shirt-tee-shirt.fr> vers le quel pointe le nom de domaine en cause, la société TANIT « ne distribue plus les produits LEXON ». Voir sous Annexe 9 une copie écran d'une discussion en direct par Chat menée le 27/02/2018.

La société TANIT, en réponse aux injonctions de la société LEXON, a déclaré souhaiter proposer un service de personnalisation des produits LEXON à ses clients prétextant que cela viserait seulement à « mettre en valeur » les produits LEXON.

A ce sujet, la Requêteur souligne que les produits LEXON, au design épuré et étudié en collaboration avec des designers reconnus, n'ont pas vocation à être modifiés et personnalisés de sorte que la société LEXON n'entend pas proposer de tels services.

Le fait que la société TANIT ait l'impression de proposer un projet ne lui confère toutefois aucun droit à conserver le nom de domaine litigieux <lexon-design.fr>.

Il ressort des informations dont dispose la requérante, que la Titulaire n'a pas enregistré ni n'exploite le domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage légitime.

En effet la Titulaire :

- N'utilise pas le nom de domaine <lexon-design.fr> dans le cadre d'une offre réelle et sérieuse de biens ou de services, puisque ce nom de domaine redirige vers un site Internet proposant un service de personnalisation de t-shirts : <http://shirt-tee-shirt.fr>;
- Par l'utilisation faite du nom de domaine, tente sciemment d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque LEXON et le nom de la société LEXON, en ce qui concerne la source, l'affiliation ou l'approbation du site web du titulaire du nom de domaine et des produits qui y sont proposés ;
- N'est pas connu sous un nom identique à LEXON DESIGN ou apparenté à ce nom, puisque le Titulaire exerce son activité sous la dénomination sociale TANIT et n'a donc aucune légitimité à bénéficier de l'usage de la dénomination LEXON DESIGN, comme la société LEXON a déjà eu l'occasion de lui rappeler à maintes reprises ;
- N'a par ailleurs jamais été autorisée par la Requêteur à faire usage de la dénomination LEXON, déposée à titre de marque, et ce à quelque titre que ce soit ;

La Titulaire du nom de domaine <lexon-design.fr> ne présente au demeurant aucun intérêt légitime à exploiter ce nom de domaine, et semble selon toute vraisemblance animée d'une intention de tromper le consommateur.

La mauvaise foi de la Titulaire est en outre caractérisée par le fait qu'elle a selon toute vraisemblance obtenu le nom de domaine litigieux dans le seul but de profiter de la notoriété attachée à la marque LEXON de la Requêteur pour susciter une confusion dans l'esprit des internautes et les diriger vers un site Internet proposant des produits à la vente.

Il résulte de ces constatations que le Titulaire du nom de domaine lexon-design.fr l'a indiscutablement enregistré et l'exploite de mauvaise foi dans le seul but de porter atteinte à l'exploitation normale et paisible de son activité commerciale sur internet par la Requêteur.

La Requérante sollicite donc respectueusement du Collège qu'il ordonne la transmission à son profit du nom de domaine litigieux lexon-design.fr, eu égard à l'intérêt légitime dont elle a fait la preuve d'exploiter librement ce nom de domaine, identiques à ses droits antérieurs (marques, noms de domaines) et à l'absence d'intérêt légitime du titulaire à le conserver...».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 avril 2018.

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

- Extrait Kbis du 25 avril 2018 de la société TANIT immatriculée le 09 juillet 2001 sous le numéro 401 639 224 au R.C.S. de Lille Métropole ayant pour nom commercial TANIT et pour activité le négoce, l'import, l'export, le textile et l'habillement ;
- Notice complète de la marque française « LEXON DESIGN » numéro 3778995 enregistrée le 02 novembre 2010 par le Titulaire pour les classes 11 et 21 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 22 mars 2016 à la requête du Titulaire sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lexon-design.com> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 17 avril 2018 à la requête du Titulaire sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lexon-design.com> ;
- Courrier recommandé du 28 janvier 2016 (et son accusé réception) envoyé par le Titulaire au Requérant l'informant de son intention d'utiliser le nom de domaine <lexon-design.fr> pour commercialiser les produits du Requérant avec une option de personnalisation (gravure, sérigraphie...) ;
- Courrier recommandé du 29 mars 2016 (et son accusé réception) envoyé par le Titulaire au Requérant en réponse au courrier du 18 mars ;
- Courriel du 3 mars 2016 du Requérant signifiant au Titulaire son refus de voir exploiter le site vers lequel renvoie le nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Courriel du 08 mars 2016 envoyé par le Titulaire au Requérant proposant de continuer son projet commercial sans le nom de domaine <lexon-design.fr> ;
- Capture d'écran relative à la présentation de la société LEXON, exposant au salon CTCO de février 2019 à Lyon ;
- Capture d'écran relative à l'extrait d'échanges en ligne entre le Titulaire et un visiteur de son site internet ;
- Tableau dans un document texte sans identification de sa source présentant des informations sur des commandes faites sur la boutique « Lexon Design » ;
- Capture d'écran relative la présentation d'un produit du Requérant en vente avec marquage personnalisé sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine <vegea.com> de la société VEGEA, expert en objets publicitaires ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2015-01057 concernant le nom de domaine <lexon-design.fr> rendue le 19 janvier 2016 ;
- Document "reponse TANIT sur dossier SYRELI FR-2018-01567 ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'AFNIC a rejeté une 1ère demande de la société LEXON de transmission à son profit du nom de domaine, au motif que l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire ne pouvait être établie (décision FR-2015-01057). La société TANIT est spécialisée depuis 1995 dans la vente d'objets publicitaires. Elle est revendeur des produits LEXON. La société TANIT a enregistré le 29/04/2010 le nom de domaine lexon-design.fr, particulièrement pertinent pour un revendeur français de la marque LEXON. La société TANIT tente vendre les produits LEXON sur un site uniquement destiné aux produits de cette marque, sans confusion sur les identités respectives des sociétés TANIT et LEXON. La société TANIT a enregistré auprès de l'INPI la marque française LEXON DESIGN. La société TANIT conteste formellement détourner à des fins lucratives le flux de clientèle consultant le site « lexon-design.fr » vers d'autres sites. La société TANIT souhaite seulement distribuer les produits de la marque LEXON sur un site dédié mis en ligne sur le nom de domaine. La société TANIT ne fait pas commerce de noms de domaine. La société TANIT réserve les noms de domaine relatifs à son activité de revendeur en textiles et objets publicitaires

*uniquement, dans le double but : 1) de développer ses ventes ; 2) de se protéger de ses concurrents qui pourraient prendre les place laissées libres..
La réponse détaillée de la société TANIT est jointe dans un document pdf "reponse TANIT sur dossier SYRELI FR-2018-01567"».*

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 présent 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

Le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lexon-design.fr> est :

- Similaire aux marques du Requérant et notamment à la marque française « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34.
- Identique au nom de domaine <lexon-design.com> enregistré le 05 mai 1999 par le Requérant ;
- Quasi-identique aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <lexondesign.fr> enregistré le 26 février 2013 ;
 - <lexondesign.com> enregistré le 14 juillet 2012.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <lexon-design.fr> est similaire à la marque française antérieure « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 car il est composé de la marque « LEXON » dans son intégralité et du nom commun « design » habituellement utilisé pour définir une activité de création, activité du Requérant en sa qualité d'éditeur d'objet design.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société LEXON.

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

À partir des pièces fournies par le Requérant et le Titulaire, le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque « LEXON » numéro 1632088 enregistrée le 07 décembre 1990 et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 28 et 34 ;
- Le nom de domaine <lexon-design.fr> est composé de la marque « LEXON », reprise à l'identique et du terme « design » communément utilisé pour définir une activité de création, activité du Requérant en sa qualité d'éditeur d'objet design ;
- Le nom de domaine <lexon-design.fr> reprend à l'identique le nom de domaine <lexon-design.com> enregistré depuis le 05 mai 1999 par le Requérant ;

- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <lexon-design.fr> et entend l'utiliser pour commercialiser les produits du Requérant avec une option de personnalisation (gravure, sérigraphie...);
- Le Requérant n'a pas autorisé le Titulaire à déposer ou réserver de signes distinctifs reprenant sa marque « LEXON » ;
- Le Requérant s'est opposé à l'enregistrement par le Titulaire de la marque « LEXON DESIGN » pour laquelle il a obtenu une décision de l'INPI du 26 juillet 2011 n° OPP 11-0360 / AL décidant du rejet partiel pour certains produits en raison de leur identité et leur similarité avec ceux couverts par la marque « LEXON » du Requérant ;
- Un visiteur du site web du Titulaire l'informe du risque de confusion.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <lexon-design.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine 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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lexon-design.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 <lexon-design.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 11 mai 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

