



## DÉCISION DE L'AFNIC

**victorinox.fr**

**Demande n° FR-2017-01517**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société VICTORINOX AG

Le Titulaire du nom de domaine : La société DomeinGURU BV

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : victorinox.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 octobre 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 octobre 2018

Bureau d'enregistrement : Telepublicity B.V.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 décembre 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<sup>er</sup> 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 22 décembre 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 janvier 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 janvier 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société BOOS SARL (Domgate) afin de déposer une plainte SYRELI à l'encontre du nom de domaine <victorinox.fr> en son nom et pour son compte ;
- Extrait des inscriptions portées au Registre du commerce Suisse relatif à la société VICTORINOX AG immatriculée le 01 janvier 1979 sous le numéro CH-130.0.001.605-9 ;
- Dossier de presse internationale du Requérant daté du 07 septembre 2015 ;
- Attestation du 06 décembre 2017 concernant le chiffre d'affaire mondial et celui concernant la France de la société VICTORINOX AG ;
- Capture d'écran de pages internet du site <https://www.victorinox.com> et notamment :
  - « Accueil » ;
  - « Brand store Paris » ;
  - « Store Finder » et plus particulièrement la capture d'écran correspondant au résultat de la recherche de magasins VICTORINOX en France ;
- Certificat de renouvellement du 12 octobre 2012 de la marque internationale semi-figurative « VICTORINOX » numéro 472 944 désignant la France, enregistrée le 12 octobre 1982 par le Requérant et pour la classe 8 ;
- Certificat de renouvellement du 21 juin 2011 de la marque internationale « VICTORINOX » numéro 763 828 désignant la France, enregistrée le 21 juin 2001 par le Requérant et pour les classes 8, 9, 14, 18, 21 et 25 ;
- Certificat de renouvellement du 01 décembre 2015 de la marque internationale « VICTORINOX » numéro 876 852 désignant la France, enregistrée le 01 décembre 2005 par le Requérant pour les classes 9 et 11 ;
- Notice complète de la marque internationale « VICTORINOX » numéro 895 858 enregistrée le 15 août 2006 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 3 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <victorinox.com> enregistré le 06 novembre 1998 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <victorinox.ch> enregistré avant le 01 janvier 1996 par le Requérant ;
- Liste des noms de domaine enregistrés par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <victorinox.fr> enregistré le 18 octobre 2017 par la société DomeinGURU BV ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <victorinox.fr> ;

- Capture d'écran d'une page internet dont la source est inconnue sur laquelle le nom de domaine <victorinox.fr> est mis en vente par son titulaire ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques appartenant au Titulaire, la société DomeinGURU BV, effectuée dans les bases INPI et OMPI ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « VICTORINOX » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « victorinox » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Liste des noms de domaine enregistrés par le Titulaire, la société DomeinGURU BV.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« 1) L'intérêt à agir de la Requérente :

*La Requérente, la société VICTORINOX AG (annexes 2 et 3), est l'un des leaders mondiaux de la coutellerie et fête aujourd'hui son 133ème anniversaire. En effet, VICTORINOX AG fabrique depuis 1891 les fameux couteaux de soldats de l'armée suisse, qui ont été créés en 1884 à Ibach-Schwyz en Suisse par le coutelier Karl Elsener et ont connu un vif succès grâce à leurs qualités de légèreté et d'élégance. Au siège social à Ibach-Schwyz et à Delémont, près de 28 000 Swiss Army Knives et 32 000 autres outils de poche (400 modèles différents) sont produits chaque jour. A cela s'ajoutent 60 000 couteaux de cuisine et couteaux professionnels (650 modèles différents). La collection complète de VICTORINOX AG comprend des couteaux de poche, des couteaux de cuisine et professionnels, des montres, des bagages et des parfums. A l'exception des bagages, tous les produits sont fabriqués en suisse. Tous sont soumis aux mêmes critères drastiques en termes de qualité. La société se distingue également par son engagement social, sa prise de position et son action en faveur de l'environnement. Elle a ainsi obtenu de nombreuses distinctions. 90 % de la production est destinée à l'export, vers plus de 120 pays. Elle dispose ainsi de points de vente dans 120 pays et des filiales de distribution dans de nombreux pays, à savoir les Andes (Chili, Pérou, Bolivie), le Brésil, la Chine, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Pologne, les États-Unis, le Canada. La société VICTORINOX AG est composée de 2 100 collaborateurs femmes et hommes répartis dans le monde entier, dont 950 personnes au siège social. Le chiffre d'affaires annuel mondial s'élève à 500 millions de francs suisses. En ce qui concerne la France, VICTORINOX AG dispose de 237 points de vente couvrant l'ensemble du territoire français et d'un grand magasin Victorinox Brand Store à Paris. Son chiffre d'affaires en France s'élève à 7 millions de francs suisses (environ 6 millions d'euros). (Annexe 4 à 6) La Requérente est notamment titulaire des marques suivantes :*

- *Marque internationale Numéro 472944 VICTORINOX (semi-figurative) enregistrée le 12 octobre 1982 et basée sur la marque suisse numéro 318785 du 11 juin 1982, visant notamment « les articles de coutellerie » et désignant notamment la France ;*
- *Marque internationale Numéro 1019944 VICTORINOX (semi-figurative) enregistrée le 14 septembre 2009 et basée sur la marque suisse numéro 587889 du 19 mars 2009, visant notamment « la coutellerie » et désignant notamment la France ;*
- *Marque internationale Numéro 763828 VICTORINOX (verbale) enregistrée le 21 juin 2001 basée sur la marque suisse numéro 486100 du 22 décembre 2000 et visant divers produits relevant des classes 8, 9, 14, 18, 21, 25 et désignant notamment l'Union Européenne ;*
- *Marque internationale Numéro 876852 VICTORINOX (verbale) enregistrée le 1er décembre 2005 basée sur la marque suisse numéro 540467 du 15 septembre 2005 et visant divers produits relevant des classes 9 et 11 et désignant notamment l'Union Européenne ;*
- *Marque internationale Numéro 895858 VICTORINOX (verbale) enregistrée le 15 août 2006 basée sur la marque suisse du 23 mai 2006 et visant les « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » et désignant notamment l'Union Européenne.*

*(annexes 7 à 11)*

*La Requérente est également titulaire de 122 noms de domaine comprenant la dénomination VICTORINOX, dont à titre d'exemple le nom de domaine « victorinox.com » créé le 6 novembre 1998 ou encore le nom de domaine « victorinox.ch » créé avant le 1er janvier 1996. L'ensemble de ses noms de domaine sont exploités par la Requérente afin de promouvoir son activité commerciale. (annexes 12 à 15)*

*La Requérente peut ainsi se prévaloir d'une grande notoriété de la dénomination VICTORINOX au titre de sa dénomination sociale, son nom commercial, ses marques et ses noms de domaine dans le monde entier et notamment en France.*

*Le nom de domaine contesté a été enregistré par le Défendeur le 18 octobre 2017 (annexe 16 et pointe vers un site parking (annexe 17). Pour la parfaite information du Collège, ce nom de domaine avait déjà été enregistré par un tiers de mauvaise foi une première fois et avait été supprimé par celui-ci suite à une mise en demeure adressée par le Requêteur. Toutefois, le Requêteur n'a pas eu le temps d'enregistrer le nom, dès lors que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté immédiatement après sa suppression.*

*Le nom de domaine contesté est mis en vente aux enchères sur le site marchand « Sedo.com » moyennant un prix plancher de 1370 euros (annexe 18).*

*Sur la base de ses droits antérieurs précités, la Requêteur revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine.*

*2) L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE*

*Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le Défendeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi :*

*a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur : La Requêteur considère que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du CPCE. En effet, la Requêteur soutient que le nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle susvisés, à savoir à sa dénomination sociale, son nom commercial, ses marques et ses noms de domaine. Le nom de domaine est constitué exclusivement du terme « victorinox » et de l'extension « .fr ». L'extension « .fr » a pour seule vocation de donner l'indication aux internautes que le nom de domaine est destiné au public français et n'est en aucun cas de nature à réduire le risque de confusion, de sorte qu'il ne peut être pris en compte dans la comparaison des signes en présence. Le nom de domaine contesté constitue ainsi la reproduction intégrale et à l'identique des droits de propriété intellectuelle antérieurs "VICTORINOX" de la Requêteur, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et ce, d'autant plus, lorsque la forte notoriété de la marque VICTORINOX dans le monde entier et en France est prise en compte.*

*b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire : La Requêteur affirme que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci. La Requêteur indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont pas permis d'identifier de marque composée des termes « VICTORINOX » au nom du Défendeur, laquelle aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (annexes 19 et 20). En outre, le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom VICTORINOX, ni sous un nom qui pourrait y être apparenté. Les recherches sur le Registre du Commerce et des Sociétés n'ont rien donné non plus (annexe 21). Il n'a obtenu aucune autorisation de la Requêteur pour réserver ou exploiter le nom de domaine litigieux, ni ne fournit de service ou n'a de relation commerciale avec la Requêteur. Le réservataire ne peut ainsi justifier d'aucun intérêt légitime pour le réserver et l'utiliser.*

*c) La mauvaise foi du Défendeur :*

*La mauvaise foi du Défendeur découle tout d'abord du fait que le choix du nom de domaine litigieux ne peut être le fruit du hasard, d'autant plus qu'il est composé exclusivement des droits antérieurs VICTORINOX appartenant à la Requêteur. En effet, une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir du mot clé "victorinox" démontre que cette dénomination est attachée à l'activité de la Requêteur (annexe 22). Il est ainsi établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance de l'activité de la Requêteur, compte tenu de sa forte notoriété en France et dans le monde entier.*

*En conséquence, la Requêteur soutient que le Défendeur avait pour but de l'empêcher de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine dans une extension qu'il savait être, pour elle, d'importance, étant donné que la Requêteur a une activité conséquente sur le territoire français, directement ou via son réseau de revendeurs. D'autant plus que les recherches sur les bases de données whois ont permis de révéler que le Défendeur a enregistré un grand nombre de noms de domaine (notamment sous l'extension « .fr », ce qui prouve qu'il a un œil sur le marché français) qui renvoient pour la plupart vers des pages parking avec des liens commerciaux et une mise en vente des noms, ce qui laisse à penser qu'il est coutumier d'une telle pratique (annexe 23). En outre, la mauvaise foi du Défendeur découle de la mise en vente aux enchères du nom de domaine litigieux*

*immédiatement après l'avoir réservé, au prix plancher de 1370 euros (annexe 18). L'enregistrement de ce nom de domaine avait donc pour objectif de le revendre à la Requérante voire à l'un de ses concurrents, mais à un prix supérieur à celui qu'elle aurait dû payer si elle l'avait acquis auprès d'un bureau d'enregistrement. Il ressort de ce qui précède qu'en réservant le nom de domaine, qui reprend les marques de la requérante à l'identique, de surcroît dans une extension majeure pour celle-ci (i.e. ".fr"), le Défendeur a procédé à sa réservation uniquement afin de se rémunérer sans effort grâce à la revente de ce nom de domaine à la Requérante à un prix supérieur à celui qu'elle aurait dû normalement payer, ce qui démontre sa mauvaise foi.*

*Enfin, l'absence d'intérêt légitime du Défendeur conforte sa mauvaise foi.*

*Aussi, la Requérante estime que la preuve de la mauvaise foi du Défendeur telle que définie à l'article R. 20-44-46 est apportée.*

*En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine au profit de la Requérante conformément aux articles L45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 janvier 2018.

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« You can have this domain from us for free ».

## **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. La recevabilité des pièces**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que la réponse du Titulaire, bien que rédigée en langue étrangère, est parfaitement explicite.

Le Collège a donc décidé de prendre en compte la réponse du Titulaire.

### **ii. 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 <victorinox.fr> était identique :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société VICTORINOX AG immatriculée le 01 janvier 1979 sous le numéro CH-130.0.001.605-9 ;
- Aux marques « VICTORINOX » enregistrées par le Requérant et notamment :
  - o La marque internationale semi-figurative « VICTORINOX » numéro 472 944 désignant la France, enregistrée le 12 octobre 1982 et dûment renouvelée pour la classe 8 ;

- La marque internationale « VICTORINOX » numéro 763 828 désignant la France, enregistrée le 21 juin 2001 et dûment renouvelée pour les classes 8, 9, 14, 18, 21 et 25 ;
  - La marque internationale « VICTORINOX » numéro 876 852 désignant la France, enregistrée le 01 décembre 2005 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 11 ;
  - La marque internationale « VICTORINOX » numéro 895 858 désignant la France, enregistrée le 15 août 2006 par le Requéant et dûment renouvelée pour la classe 3 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant et notamment <victorinox.com> enregistré le 06 novembre 1998 par le Requéant ;

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

### iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a constaté qu'en déclarant : « *You can have this domain from us for free* », le Titulaire avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <victorinox.fr> au Requéant.

## V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <victorinox.fr> au Requéant.

Prenant acte de la décision du Titulaire, le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <victorinox.fr> au profit du Requéant.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 02 février 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

