



## DÉCISION DE L'AFNIC

**maxisys.fr**

**Demande n° FR-2017-01466**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP., LTD

Le Titulaire du nom de domaine : La société VILTECH SAS

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

Nom de domaine objet du litige : maxisys.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 décembre 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 décembre 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 octobre 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 02 novembre 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 novembre 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Rapport du 14 septembre 2017 fourni en langues chinoise et anglaise avec traduction libre partielle en langue française d'un extrait du registre des sociétés chinois relatif à la société AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP., LTD ;
- Extrait du 04 septembre 2017 fourni en langue allemande avec traduction libre partielle en langue française du registre du commerce du Tribunal local de Francfort-sur-le-Main relatif à la société AUTEL EUROPE GMBH ;
- Liste, fournie en langue étrangère avec traduction libre partielle, des actionnaires et des parts sociales relative à la société AUTEL EUROPE GMBH détenue à 100% par le Requérant ;
- Détails de l'enregistrement de la marque internationale « MAXISYS » numéro 1206713, désignant la France, enregistrée le 28 mars 2014 sous priorité de la marque chinoise n°13514061 enregistrée le 11 novembre 2013 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Publications aux BOPI 14/08 VOL. I, 14/21 VOL. II et notice complète de la marque française « MAXISYS » numéro 4065291 enregistrée le 02 février 2014 par le Titulaire pour les classes 09, 35 et 37 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « AUTEL », numéro 008330284 enregistrée le 29 mai 2009 par le Requérant pour les classes 09, 12, 35 et 37 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne figurative « AUTEL », numéro 016430472 enregistrée le 03 mars 2017 par le Requérant pour la classe 09 ;
- Extrait de la base Whois du 17 octobre 2017 du nom de domaine <maxisys.fr> enregistré le 28 décembre 2013 par la société VILTECH SAS ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 11 septembre 2017 à la requête du Requérant et de la société AUTEL EUROPE GMBH sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <maxisys.fr> ;
- Courrier du 03 juillet 2017 fourni en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Courrier recommandé du 25 septembre 2017 envoyé au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de transférer le nom de domaine <maxisys.fr> à sa filiale européenne la société AUTEL EUROPE GMBH ;

- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic N°FR-2015-00987 concernant le nom de domaine <kaemp8848.fr> rendue le 01 septembre 2015 ;
- Décision du Collège PREDEC de l'Afnic N°FR00238 concernant le nom de domaine <opelampera.fr> rendue le 07 mars 2011.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« I) FAITS

*La Requéran est titulaire de la marque internationale désignant la France « MaxiSys » n°1206713 enregistrée le 28 mars 2014 sous priorité de la marque chinoise n°13514061 enregistrée le 11 novembre 2013 (pièce n°2). Il est évidemment jugé que la priorité de marque antérieure à la réservation du nom de domaine est opposable avec succès dans le cadre de la présente action (par exemple Syreli décision FR-2015-00987 ; Afnic décision FR00238 - pièce n°3). La Défenderesse a enregistré le nom de domaine < maxisys.fr > le 28 décembre 2013 (pièce n°4) dont l'usage a été constaté par procès-verbal établi par Maître [prénom nom] le 11 septembre 2017 (pièce n°5). La Requéran exploite sa marque de manière sérieuse et continue puisqu'il s'agit du fabricant des produits « Maxisys » qui sont notamment vendus sur le site accessible par le nom de domaine en litige.*

II) DISCUSSION

A. L'intérêt à agir de la Requéran

*Les droits de marque la Requéran s'exercent sur le territoire français et sont antérieurs au nom de domaine litigieux compte tenu de la priorité de la marque chinoise. La Requéran dispose donc bien d'un intérêt légitime pour demander le transfert à son profit du nom de domaine < maxisys.fr >.*

B. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requéran

*Le nom de domaine < maxisys.fr > porte atteinte à la marque antérieure de la Requéran.*

*En effet, ce nom de domaine reproduit la marque antérieure « Maxisys » n°1206713 et renvoie vers un site Internet qui offre à la vente des produits identiques à ceux couverts par cette marque.*

*Le public associera donc les dénominations en présence et aura naturellement tendance à penser que le nom de domaine < maxisys.fr > appartient ou est économiquement lié à la Requéran comme constituant l'un de ses sites Internet français, ce qui n'est pas le cas.*

*Au regard de ce qui précède, le nom de domaine < maxisys.fr > porte donc manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requéran – ou à tout le moins est susceptible d'y porter atteinte, comme l'exige l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques .*

C. L'absence d'intérêt légitime de la Défenderesse

*Au regard des conditions établies par l'AFNIC sur la preuve de l'intérêt légitime, la Défenderesse ne dispose pas d'un intérêt légitime pouvant justifier l'usage du nom de domaine litigieux. En effet, la Défenderesse n'a pas été autorisée à enregistrer le nom de domaine quand bien même elle revendrait des produits « authentiques » marqués « Maxisys ». Cette démarche lui permet cependant de capter indûment la clientèle intéressée par de tels produits et ainsi de les revendre sur son propre site Internet tout en en tirant un bénéfice indu. La Défenderesse ne démontre donc aucun intérêt légitime à la réservation du nom de domaine litigieux.*

D. La mauvaise foi de la Défenderesse

*La Défenderesse fait preuve d'une mauvaise foi certaine en utilisant sciemment le nom de domaine litigieux, afin de profiter de la notoriété de la marque et des produits de la Requéran, en attirant sur son site Internet les internautes intéressés par l'achat des produits « Maxisys ».*

*A titre superfétatoire (i) la Défenderesse est même allée jusqu'à faire enregistrer une marque française contrefaisante "MaxiSys" no. 4065291 le 2 février 2014 (pièce n°6) et (ii) elle reproduit également les marques « AUTEL » appartenant à la Requéran (pièce n°7) sur le site <maxisys.fr>. Le titre du site Internet de la Défenderesse est en effet « Maxisys by Autel », autrement dit « Maxisys par Autel » (pièce n°5).*

*La Requéran a adressé une lettre de mise en demeure par le biais de son conseil allemand le 3 juillet 2017 (pièce n°8) puis une seconde par le biais de son conseil français le 25 septembre 2017 (pièce n°9).*

E. La mesure sollicitée

*A titre principal, la requérante sollicite le transfert forcé du nom de domaine au profit de sa filiale allemande à 100 % (pièce n°10) la société Autel Europe GmbH.*

*A titre subsidiaire, elle sollicite la suppression du nom de domaine litigieux.».*

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

## **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 <maxisys.fr> était identique à la marque internationale « MAXISYS » numéro 1206713, désignant la France, enregistrée le 28 mars 2014 sous priorité de la marque chinoise n°13514061 enregistrée le 11 novembre 2013 par le Requérant pour la classe 9.

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

### **ii. L'éligibilité du Requérant**

Au regard de l'article L.45-3 du CPCE, « *Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau (...) Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne* ».

Le Collège a constaté que :

- En application des dispositions de l'article L.45-3 du CPCE, le Requérant, une société ayant son siège social sur le territoire de la Chine, n'est pas éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en .fr ; il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <maxisys.fr> ;
- À titre principal, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <maxisys.fr> au bénéfice de la société allemande AUTEL EUROPE GMBH, filiale qu'il détient à 100%.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <maxisys.fr> est identique à la marque internationale antérieure « MAXISYS » numéro 1206713, désignant la France, enregistrée le 28 mars 2014 sous priorité de la marque chinoise n°13514061 enregistrée le 11 novembre 2013 par le Requérant pour la classe 9.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,

LTD.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Requéran déclare n'avoir aucun lien économique avec le Titulaire et ne pas l'avoir autorisé à utiliser sa marque « MAXISYS » pour enregistrer le nom de domaine <maxisys.fr> ;
- Le Titulaire est propriétaire de la marque française « MAXISYS » numéro 4065291 enregistrée le 02 février 2014 pour les classes 09, 35 et 37.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP., LTD est titulaire de la marque internationale « MAXISYS » numéro 1206713, désignant la France, enregistrée le 28 mars 2014 sous priorité de la marque chinoise n°13514061 enregistrée le 11 novembre 2013 et exploitée notamment pour des produits et services de « *Logiciels de diagnostic de pannes automobiles ; capteurs de pression de pneumatiques ; tablettes (électroniques) de diagnostic de défauts automobiles ; lecteurs de codes pour automobiles ; analyseurs de diagnostics de défaillances automobiles* » ;
- Le nom de domaine <maxisys.fr> est identique à la marque internationale antérieure « MAXISYS » du Requéran, désignant la France ;
- Le Titulaire est propriétaire de la marque française « MAXISYS » numéro 4065291 enregistrée le 02 février 2014 soit postérieurement à celle du Requéran ;
- Le procès-verbal de constat d'huissiers fourni par le Requéran montre que le nom de domaine <maxisys.fr> est exploité par le Titulaire pour présenter à la vente des produits du Requéran et ce, sous le signe « MAXISYS BY AUTEL », signe composé à partir des deux marques suivantes du Requéran « MAXISYS » et « AUTEL ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <maxisys.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <maxisys.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 <maxisys.fr> au profit du bénéficiaire identifié par le Requéran, la société allemande AUTEL EUROPE GMBH, filiale qu'il détient à 100%.

#### **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 12 décembre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

