



DÉCISION DE L'AFNIC

urmet-boutique.fr

Demande n° FR-2018-01648

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société URMET FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société ALARM SERVICE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : urmet-boutique.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 avril 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 avril 2019

Bureau d'enregistrement : EPAG DOMAINSERVICES GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 juillet 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 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 14 août 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Régis MASSE (membres titulaires) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 septembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <urmet-boutique.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 20 mai 2018 de la société URMET FRANCE immatriculée le 15 octobre 2013 sous le numéro 329 767 594 au R.C.S. de Pontoise ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « URMET FRANCE » numéro 4069542 enregistrée le 18 février 2014 par le Requéran pour les classes 6, 9, 37, 38, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « URMET CAPTIV » numéro 3767829 enregistrée le 20 septembre 2010 par la société URMET CAPTIV SA pour les classes 6, 9, 11, 38, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union Européenne « URMET » numéro 3652215 enregistrée le 27 juillet 2004 par la société URMET S.p.A et dûment renouvelée pour les classes 9 et 11 ;
- Notice complète de la marque semi figurative de l'Union Européenne « URMET » numéro 2052108 enregistrée le 23 janvier 2001 par la société URMET S.p.A et dûment renouvelée pour les classes 9, 11, 36 et 38 ;
- Notice complète de la marque internationale « URMET » numéro 766520 ne désignant pas la France, enregistrée le 29 mai 2001 par la société URMET S.p.A pour les classes 9, 11, 36 et 38 ;
- Extrait de la base WHOIS, du 22 juin 2018, du nom de domaine <urmet.fr> enregistré le 09 janvier 2002 par la société URMET France CAPTIV ;
- Extrait de la base WHOIS, du 22 juin 2018, du nom de domaine <urmet-boutique.fr> enregistré le 03 avril 2015 par le Titulaire ;
- Procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 2018 à la requête du Requéran sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <urmet-boutique.fr> ;
- Captures d'écran du 27 juillet 2018 de pages web éditées par la société URMET FRANCE présentant la société URMET FRANCE, son activité et les produits qu'elle commercialise ;
- Captures d'écran du 27 juillet 2018 du site vers lequel renvoie le nom de domaine <interphones-boutiques.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « URMET » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Echanges de courriers et courriels, en langue polonaise et anglaise avec traduction libre, entre le conseil du Requéran et le Titulaire, concernant le nom de domaine <urmet-boutique.fr> entre le 07 septembre 2017 et le 18 juillet 2018 ;
- Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 4^{ème} chambre, du 8 septembre 2004 ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, du 22 septembre 2011 ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, du 15 février 2018.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Présentation des parties et du litige

Le groupe URMET, fondé en 1937 en Italie, est un acteur majeur mondial du marché de l'interphonie et du contrôle d'accès. La société URMET FRANCE, créée en 1984, est une filiale

française du groupe qui est spécialisée dans la vente de solutions produits et logicielles pour l'interphonie, le contrôle d'accès, ainsi que la vidéo protection (Pièce 1). Elle est le leader français sur le marché de l'interphonie et du contrôle d'accès (ci-après « URMET »).

URMET est titulaire de nombreuses marques françaises, de l'Union européenne et internationales, notamment :

- La marque de l'Union européenne « URMET » n°3952215, déposée le 27 juillet 2004 dans les classes 9 et 11 (Pièce 2);
- La marque de l'Union européenne « URMET » n°2052108, déposée le 23 janvier 2001 dans les classes 9, 11, 36 et 38 (Pièce 3);
- La marque internationale « URMET » n°766520 désignant la Pologne, déposée le 29 mai 2001 dans les classes 9, 11, 36 et 38 (Pièce 4);
- La marque française « URMET France » n°4069542, déposée le 18 février 2014 dans les classes 6, 9, 37, 38, 42 et 45 (Pièce 5);
- La marque française « URMET CAPTIV » n°3767829, déposée le 20 septembre 2010, dans les classes 6, 9, 11, 38, 42, et 45 (Pièce 6).

URMET est également titulaire du nom de domaine « urmet.fr » depuis le 9 janvier 2002 (Pièce 7). Elle présente sur son site Internet son activité, ses produits et services (Pièce 8). URMET souhaite développer une boutique en ligne afin d'y vendre ses produits.

Cependant, URMET a constaté que la société polonaise ALARM SERVICE (ci-après « ALARM SERVICE »), avait réservé, le 3 avril 2015, le nom de domaine « urmet-boutique.fr » (Pièce 9) et l'exploite pour vendre en ligne des solutions d'interphonie et de contrôle d'accès (Pièces 10 et 11). Le site vise manifestement le public français en ce qu'il est rédigé en langue française, qu'il propose la livraison de ses produits en France, que la monnaie de paiement est l'euro et que l'extension du nom de domaine est « .fr » (Pièces 10 et 11).

La réservation et l'exploitation de ce nom de domaine, reproduisant les marques d'URMET pour désigner des produits identiques, portent atteinte à ses droits en ce qu'elles créent une confusion dans l'esprit du consommateur qui pense s'adresser au site marchand officiel d'URMET. Le 7 septembre 2017, URMET a donc demandé à ALARM SERVICE de libérer le nom de domaine litigieux (Pièce 12).

En l'absence de réponse, URMET a été contrainte de réitérer sa demande le 2 octobre 2017 (Pièce 13).

ALARM SERVICE a alors mis en place un montage en créant une redirection automatique du nom de domaine « urmet-boutique.fr » vers un second nom de domaine « interphones-boutique.fr ». Pour autant, elle n'a pas procédé à la libération du nom de domaine litigieux (Pièces 10 et 14).

Le 5 octobre 2017, ALARM SERVICE a écrit à URMET qu'elle accepterait de lui revendre le nom de domaine (Pièce 14).

Le 10 octobre, URMET lui a répondu qu'elle n'achèterait pas le nom de domaine, dont elle est le légitime propriétaire, et a de nouveau sollicité la libération, à titre gratuit, du nom de domaine (Pièce 15).

Le 20 octobre 2017, ALARM SERVICE a répondu qu'elle acceptait de libérer le nom de domaine (Pièce 16).

Face à l'apparente bonne volonté d'ALARM SERVICE, et dans la perspective d'un règlement amiable du différend, le 31 octobre 2017, URMET a demandé à ALARM SERVICE de libérer le nom de domaine au plus tard le 3 avril 2018, date d'expiration de sa réservation, en ne procédant pas à son renouvellement (Pièce 17).

Or, URMET a constaté que le 22 mars 2018, ALARM SERVICE avait procédé au renouvellement du nom de domaine litigieux pour une nouvelle durée d'un an, soit jusqu'au 3 avril 2019 (Pièce 9).

Le 12 avril 2018, URMET a donc adressé une nouvelle lettre de mise en demeure à ALARM SERVICE lui demandant une ultime fois de lui transférer gratuitement le nom de domaine (Pièce 18).

Le 13 avril 2018, ALARM SERVICE a réitéré son engagement à transférer le nom de domaine (Pièce 19) et a sollicité l'envoi de documents pour qu'elle puisse procéder au transfert du nom de domaine (Pièce 20). URMET lui a transmis les documents sollicités (Pièce 21).

Le 10 juillet 2018, constatant que le transfert n'avait toujours pas été effectué, URMET a de

nouveau relancé ALARM SERVICE (Pièce 22) qui prétend désormais que de nouveaux documents seraient nécessaires pour finaliser le transfert (Pièce 23).

Ainsi, malgré les nombreuses relances d'URMET dont un ultime courrier le 18 juillet 2018, et sa volonté de régler amiablement ce litige, le nom de domaine litigieux est toujours à ce jour indisponible (Pièces 9 et 24).

C'est dans ce contexte, en raison de la passivité et la mauvaise foi manifeste d'ALARM SERVICE, qu'URMET est contrainte d'engager la présente procédure devant le collège de l'AFNIC afin de faire cesser l'atteinte à ses droits et obtenir le transfert du nom de domaine à son profit.

II. Sur l'intérêt à agir d'URMET

Conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques, le requérant doit avoir un intérêt à agir.

La réservation du nom de domaine « *urmet-boutique.fr* » par ALARM SERVICE prive URMET de son droit d'exploiter, dans le cadre de son activité, un nom de domaine correspondant à ses marques, son nom commercial, ainsi qu'à sa dénomination sociale.

URMET ne peut ainsi enregistrer le nom de domaine « *urmet-boutique.fr* » pour développer une boutique en ligne afin d'y vendre ses produits.

Par conséquent, URMET a un intérêt à agir aux fins d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine « *urmet-boutique.fr* ».

III. Sur l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'URMET

Selon l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'imitation d'une marque constitue une contrefaçon dès lors qu'il en résulte un risque de confusion.

En l'espèce, le nom de domaine réservé et exploité par ALARM SERVICE « *urmet-boutique.fr* » reproduit le terme « URMET », terme particulièrement distinctif et dominant des marques antérieures d'URMET, pour désigner des produits identiques à ceux vendus par URMET (Pièce 10).

Le risque de confusion est donc manifeste. Le consommateur d'attention moyenne pense être dirigé sur le site officiel d'URMET. L'adjonction du terme descriptif « *boutique* » ne saurait évincer ce risque. Au contraire, les internautes sont nécessairement amenés à croire qu'il s'agit du site marchand officiel d'URMET.

Par ailleurs, il a été constaté qu'ALARM SERVICE reproduit, à plusieurs reprises, la marque « URMET » dans le titre même de l'annonce de son site Internet, accentuant ainsi la confusion (Pièce 10).

Par conséquent, compte tenu du risque de confusion évident qui en résulte, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine « *urmet-boutique.fr* » constituent des actes de contrefaçon des marques antérieures d'URMET.

IV. Sur l'absence d'intérêt légitime d'ALARM SERVICE

Selon l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, le titulaire du nom de domaine doit avoir un intérêt légitime à l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine.

L'intérêt légitime, interprété au regard des principes directeurs de l'ICANN, peut résider dans le fait que le titulaire dispose d'un droit sur le terme litigieux ou qu'il ait reçu l'autorisation du requérant pour l'exploiter. Il peut être caractérisé lorsque le titulaire est connu sous un nom identique ou apparenté, lorsqu'il fait un usage non commercial du nom de domaine litigieux ou encore lorsqu'il l'utilise dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Selon une jurisprudence constante, l'usage de la marque d'un tiers par un revendeur aux fins d'informer les consommateurs de la revente de produits marqués est abusif (et donc de mauvaise foi) lorsqu'il laisse croire en l'existence d'un lien commercial entre le revendeur et le fabricant, titulaire de la marque.

Il est ainsi régulièrement rappelé que l'utilisation de la marque du fabricant par le revendeur de produits authentiques ne « [doit] pas [être] abusive et ne [doit pas porter] atteinte aux intérêts légitimes du titulaire de la marque. Ainsi, peut constituer un usage illicite de la marque constitutif de contrefaçon le fait que la marque est utilisée dans la publicité du revendeur d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque où qu'il existe une relation privilégiée entre les entreprises » (Pièce 25).

La jurisprudence sanctionne régulièrement, au titre de la contrefaçon, des revendeurs de produits authentiques qui déposent un nom de domaine reproduisant la marque du fabricant, considérant

que cet usage est abusif et porte atteinte aux intérêts légitimes du titulaire de la marque (Pièce 26). Le Tribunal de grande instance de Paris a encore très récemment condamné, le 15 février dernier, pour contrefaçon, une société qui utilisait le nom de domaine « yankeecandle.fr » reproduisant les marques de la société YANKEE CANDLE afin de diriger les internautes vers son propre site Internet sur lequel elle commercialisait notamment des produits authentiques YANKEE CANDLE (Pièce 27). En l'espèce, ALARM SERVICE n'est nullement connue sous un nom identique ou apparenté à « URMET ». ALARM SERVICE exerce son activité sous la dénomination « ALARM SERVICE ». De même, ALARM SERVICE n'est titulaire d'aucune marque en France comprenant le terme « URMET » (Pièce 28) et n'a reçu aucune autorisation d'URMET pour l'exploiter. ALARM SERVICE propose à la vente sur son site Internet des solutions d'interphonie et de contrôle d'accès de différentes marques dont URMET. Dans ce cadre, il est légitime qu'ALARM SERVICE utilise le terme « URMET » pour présenter les produits qu'elle vend. En revanche, la revente de produits authentiques URMET ne lui permet pas de déposer un nom de domaine reproduisant la marque d'URMET. Conformément à la jurisprudence constante précitée, en procédant au dépôt du nom de domaine litigieux « urmet-boutique.fr » ALARM SERVICE a excédé les limites d'un usage légitime pour présenter les produits URMET qu'elle vend sur son site. Par conséquent, ALARM SERVICE n'a aucun intérêt légitime pour enregistrer et exploiter le nom de domaine « urmet-boutique.fr ».

V. Sur la mauvaise foi d'ALARM SERVICE

Selon l'article L.45-2 du Code des postes et communications électroniques, le titulaire doit agir de bonne foi.

ALARM SERVICE, en tant que revendeur de produits URMET, ne pouvait ignorer l'existence des droits d'URMET sur le terme « URMET ».

L'enregistrement du nom de domaine litigieux et son exploitation par ALARM SERVICE ont été réalisés dans le seul but de profiter des investissements et de la notoriété d'URMET et de ses marques. ALARM SERVICE créé ainsi volontairement une confusion dans l'esprit des internautes, lesquels sont conduits à penser qu'il s'agit du site marchand officiel d'URMET.

La mauvaise foi d'ALARM SERVICE est également caractérisée par le fait qu'elle ait tenté de monnayer la cession du nom de domaine « urmet-boutique.fr » qu'elle a réservé (Pièce 14). Une telle pratique, qualifiée de « cyberquatting », est sévèrement condamnée par la jurisprudence.

En outre, ALARM SERVICE a usé d'artifices pour faire croire à URMET qu'elle n'exploitait plus le nom de domaine litigieux (Pièce 10). ALARM SERVICE manipule, depuis des mois, URMET. Alors qu'elle s'est engagée à lui céder le nom de domaine litigieux (Pièces 14 et 16), elle invoque des prétextes et use de subterfuges pour repousser la libération effective du nom de domaine litigieux (Pièces 10 et 23).

ALARM SERVICE n'a, en réalité, jamais entendu transférer gratuitement le nom de domaine « urmet-boutique.fr » à son légitime propriétaire URMET.

Par conséquent, ALARM SERVICE est manifestement de mauvaise foi.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.45-2, L.45-6, R.20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques,

Vu l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les pièces versées au débat,

La société URMET FRANCE sollicite du collège de l'AFNIC qu'il ordonne au profit de la société URMET FRANCE le transfert du nom de domaine « urmet-boutique.fr » réservé par la société ALARM SERVICE le 3 avril 2015.»

Le Requéant a demandé la transmission 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <urmet-boutique.fr> est similaire à :

- La dénomination sociale du Requéant, la société URMET FRANCE immatriculée le 15 octobre 2013 sous le numéro 329 767 594 au R.C.S. de Pontoise ;
- La marque française semi figurative « URMET FRANCE » numéro 4069542 enregistrée le 18 février 2014 par le Requéant pour les classes 6, 9, 37, 38, 42 et 45.

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 constate que le nom de domaine <urmet-boutique.fr> est similaire à la marque française antérieure « URMET FRANCE » enregistrée par le Requéant le 18 février 2014 sous le numéro 4069542 pour les classes 6, 9, 37, 38, 42 et 45, car il est composé de « URMET », reprise partielle de la marque « URMET FRANCE » et du terme générique « boutique » désignant un endroit où l'on vend de la marchandise.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société URMET FRANCE.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour exploiter sa marque, sa dénomination sociale, ni le nom de domaine <urmet-boutique.fr> ;
- Le Titulaire, la société ALARM SERVICE n'est propriétaire d'aucune marque en France comprenant le terme « URMET ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société URMET FRANCE est titulaire de la marque française semi figurative « URMET FRANCE » numéro 4069542 enregistrée le 18 février 2014 pour les classes 6, 9, 37, 38, 42 et 45 ;
- Le Requéant est une société française spécialisée dans la fabrication, l'importation, la distribution, l'achat, la vente et le commerce de tous produits d'alarme, interphone, télévision, téléphonie ;
- Le Requéant, la société URMET FRANCE, fondée en 1984, emploie 350 collaborateurs, a eu un chiffre d'affaires consolidé en 2016 de 80 millions d'Euros ;

- Le Requérant exploite sa marque « URMET FRANCE » dans le cadre de son activité ;
- Le nom de domaine du Titulaire <urmet-boutique.fr> est la reprise partielle à l'identique de la marque française antérieure « URMET FRANCE » du Requérant ;
- Le nom de domaine du Titulaire <urmet-boutique.fr> redirige automatiquement vers une page web dont le nom de domaine est <interphones-boutique.fr>, offrant à la vente des interphones, produits commercialisés par le Requérant entraînant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;
- Il résulte des échanges entre le conseil du Requérant et le Titulaire qu'en dépit d'un accord de principe du Titulaire sur la transmission du nom de domaine <urmet-boutique.fr> au Requérant, la transmission n'a pas été effectuée malgré plusieurs relances.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <urmet-boutique.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <urmet-boutique.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <urmet-boutique.fr> au profit du Requérant, la société URMET FRANCE.

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 25 septembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

