



DÉCISION DE L'AFNIC

villagecandle.fr

Demande n° FR-2018-01579

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VILLAGE CANDLE Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : villagecandle.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 janvier 2011

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

Date d'expiration du nom de domaine : 24 janvier 2019

Bureau d'enregistrement : Infomaniak Network SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 avril 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 27 avril 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 mai 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSÉ et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 31 mai 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Pouvoir donné le 04 avril 2018 par le Requérant à la société BrandIT GmbH pour la procédure SYRELI ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « VILLAGE CANDLE » numéro 001114164 enregistrée le 18 mars 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 4, 11 et 21 ;
- Notice complète de la marque internationale « VILLAGE CANDLE » enregistrée le 04 novembre 2013 sous le numéro 1184502 par la Requérant pour la classe 4 ;
- Extraits de la base Whois du nom de domaine <villagecandle.fr> enregistré le 27 janvier 2011 par le Titulaire ;
- Ordonnance de référé rendue le 20 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris opposant le Requérant et le Titulaire et portant notamment sur l'usage du nom de domaine <villagecandle.fr> ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <villagecandle.fr> indiquant que « ce site est actuellement en construction ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation totale de l'argumentation]

« I - Exposé des faits de demande de la Requérante :

La Requérante, la société Village Candle Inc., une société de droit américain basée dans le Maine, est spécialisée depuis 25 ans dans fabrication et la vente de bougies parfumées haut-de-gamme et commercialise ses produits à travers un réseau de distributeurs aux Etats Unis mais aussi dans plusieurs pays d'Europe et sur le site www.villagecandle.com qui lui appartient.

La Requérante est titulaire des marques suivantes portant leurs effets en France :

- *Marque de l'Union européenne VILLAGE CANDLE n° 1114164 déposée le 18.03.1999 en classes 4, 11 et 21 pour désigner notamment « bougies, bougies parfumées ».*
- *Marque internationale VILLAGE CANDLE n° 1184502 désignant l'Union Européenne, enregistrée le 04.11.2013 pour les « bougies » en classe 4.*

La copie des certificats d'enregistrement des marques ci-dessus est jointe en annexe de la présente plainte (Annexe 1).

La Requérante et le Titulaire, M. Paul D., gérant de la société Dupré Inc., société à responsabilité limitée de droit français, ont été en négociations.

Le nom de domaine litigieux villagecandle.fr a été enregistré par le Titulaire le 27 janvier 2011 (Annexe 2) qui ne pouvait ignorer les droits antérieurs de la Requérante.

La Requérante a tenté en vain d'obtenir le transfert à l'amiable du nom de domaine contesté à son profit depuis octobre 2015.

La Requérante a fait constater, par procès-verbal du 1er avril 2016, que le Titulaire avait réservé le nom de domaine litigieux villagecandle.fr lequel assurait une redirection automatique vers le site internet www.ambiancedelamaison.fr, lui-même spécialisé dans la vente en ligne d'objets de décoration divers dont les bougies marquées VILLAGE CANDLE de la Requérante.

Par lettre du 14 avril 2016, la Requérante a mis en demeure le Titulaire de lui transférer le nom de domaine contesté et de cesser définitivement toute distribution des produits fabriqués par la Requérante et commercialisés sous la marque VILLAGE CANDLE sur le site www.ambiancedelamaison.fr en violation de ses droits de marque.

Par acte du 3 août 2016, la Requérante a assigné le Titulaire devant le Juge des Référé du Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marques.

Constatant une atteinte manifeste aux droits de marques de la Requérante, et considérant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur le fond du dossier, les juges de référé ont décidé, par Ordonnance du 20 avril 2017 :

- que l'exploitation par la société Dupré Inc. (le Titulaire) du nom de domaine villagecandle.fr porte une atteinte vraisemblable aux droits de la société Village Candle (la Requérante), sur ses marques n°1114164 et N°1184502 ;

- d'interdire à la société Dupré Inc. (le Titulaire) de faire usage et d'exploiter sur le Territoire de l'Union Européenne, et notamment sur le territoire français, le nom de domaine villagecandle.fr

La copie de l'ordonnance de référé du 20 avril 2017 est jointe à la présente plainte (Annexe 3).

A ce jour, le nom de domaine contesté n'a toujours pas été transféré à la Requérante.

Il appartient encore au Titulaire et renvoie à une page parking (Annexe 4), empêchant aujourd'hui la Requérante d'exercer paisiblement son activité et de pouvoir commercialiser en ligne les produits revêtus de sa marque VILLAGE CANDLE en France.

L'objet de la présente plainte est d'obtenir la suppression du nom de domaine contesté dans la mesure où la Requérante, société américaine, ne peut, en vertu de l'article L. 45.3(2) de la Charte de nommage obtenir le transfert de ce dernier à son profit.

II - Intérêt à agir et atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante : (Intérêt à agir de la requérante)

La Requérante dispose d'un intérêt évident à agir dans le cadre de la présente plainte, en vertu des droits de propriété intellectuelle antérieurs dont elle dispose de par sa marque de l'Union Européenne VILLAGE CANDLE n° 1114164 et sa marque internationale désignant l'Union européenne VILLAGE CANDLE n°1184502.

Son intérêt à agir est également la conséquence directe de la non exécution par le Titulaire de l'Ordonnance de référé du 20 juillet 2017 (Annexe 3). (Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante)

Le Code des postes et des télécommunications électroniques dispose dans son article L. 45-2 : « 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 ».

En outre, se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite, sans autorisation, une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (articles L. 713-2, L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle)

Article L713-2 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 ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ».

□ Article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle « 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 ».

En l'espèce, la Requête est propriétaire des marques VILLAGE CANDLE (marque de l'Union européenne n° 1114164 et marque internationale désignant l'Union européenne n° 1184502), valablement enregistrées sur le territoire français, en particulier pour les produits « bougies et bougies parfumées », de sorte qu'elle dispose de droits de propriété intellectuelle opposables.

Le nom de domaine contesté, *villagcandle.fr*, reproduit dans son intégralité les marques antérieures VILLAGE CANDLE de la requérante.

Bien que le site soit une page parking (Annexe 4), la page d'accueil visible reproduit à l'identique la marque VILLAGE CANDLE de la requérante, ce qui constitue de la part du Titulaire une contrefaçon par reproduction des marques enregistrées de la Requête au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

III - Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire : (Absence d'intérêt légitime) :

Le Titulaire ne dispose à ce jour d'aucun intérêt légitime à conserver la propriété du nom de domaine *villagecandle.fr* et à l'exploiter.

Il aurait dû, au contraire, cesser tout usage sur le Territoire de l'Union Européenne, et notamment sur le territoire français du nom de domaine *villagecandle.fr*.

Rappelons, en effet, que l'ordonnance du 20 avril 2017 a jugé que, d'une part « l'exploitation par la société Dupré Inc. (le Titulaire) du nom de domaine *villagecandle.fr* porte une atteinte vraisemblable aux droits de la société Village Candle (la Requête), sur les marques n°1114164 et N°1184502, appartenant à celle-ci ; et a d'autre part, prononcé l'« interdiction à la société Dupré Inc. (le Titulaire) de faire usage et d'exploiter sur le Territoire de l'Union Européenne, et notamment sur le territoire français, le nom de domaine « *villagecandle.fr* » » (Annexe 3). (Mauvaise foi du Titulaire) : Le fait pour le Titulaire de ne pas avoir obtempéré aux interdictions formulées par les magistrats dans l'Ordonnance de référé du 20 avril 2017 (Annexe 3) constitue la preuve évidente de sa mauvaise foi.

De même que l'exploitation du nom de domaine contesté constitue de toute évidence à ce jour un usage déloyal de la marque VILLAGE CANDLE dans la mesure où, le public est conduit à penser, de manière erronée, que l'exploitant du nom de domaine agit avec l'autorisation de la Requête, propriétaire des marques, ce qui n'est manifestement pas le cas.

Ainsi, il ne fait aucun doute que le Titulaire, bien que n'exploitant pas le nom de domaine à proprement parlé (Annexe 4), en fait un usage de mauvaise foi, empêchant aujourd'hui la Requête d'exercer paisiblement son activité et de pouvoir commercialiser en ligne les produits revêtus de sa marque VILLAGE CANDLE en France».

Le Requêteur a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 mai 2018.

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« to this date , we are awaiting the information to transfer this domain name from the Attorney (Maitre M.) which is representing Village Candle USA. Our Attorney (Maitre L.) is awaiting this information. We are still in court against Village Candle Concerning breach of contracts issues

caused by Village Candle USA. As of today the Tribunal de grande Instance de Paris is aware of this situation and we are awaiting judgement on this case which is in process and is go to final hearing in September 2018 »

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 constate que l'argumentaire du Titulaire est rédigé entièrement en langue anglaise.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte l'argumentaire du Titulaire car il a estimé être en mesure de le comprendre et plus particulièrement les passages suivants :

« We are still in court against Village Candle [...] we are awaiting judgement on this case which is in process and is go to final hearing in September 2018 »

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

ii. La Recevabilité de la demande

Au vu des pièces et argumentations des Parties, le Collège constate que :

- Les deux Parties mentionnent l'existence d'un litige porté devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et concernant l'exploitation du nom de domaine <villagecandle.fr> ;
- Le Titulaire mentionne que le litige judiciaire qui l'oppose au Requéranant n'est pas terminé ;
- Aucune pièce ne permet de certifier l'absence d'opposition à l'ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 avril 2017.

Au vu de ces éléments, le Collège a considéré qu'il existait un doute sur le statut actuel de la procédure judiciaire mentionné et a décidé que le respect de l'article I.v du Règlement SYRELI ne pouvait être assuré. Par conséquent, le Collège a rejeté la demande.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <villagecandle.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 01 juin 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

