



DÉCISION DE L'AFNIC

vitrocsa.fr

Demande n° FR-2018-01713

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ORCHIDEES CONSTRUCTION SA
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vitrocsa.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 février 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 12 février 2019
Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 06 novembre 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 20 novembre 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 Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 décembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Procuration donnée le 23 octobre 2018 par la société ORCHIDEES CONSTRUCTION SA à Maître V. pour toutes les démarches liées à la récupération du nom de domaine <vitrocsa.fr> ;
- Extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel concernant la société ORCHIDEES – CONSTRUCTION SA immatriculée sous le numéro CHE-106.478.406 depuis le 10 janvier 2012 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <vitrocsa.fr> enregistré par Monsieur ou Madame H. le 12 février 2018 ;
- Déclaration de Monsieur G., conseil en propriété intellectuelle du Requérant, confirmant par courrier en date du 10 septembre 2018, que la marque « VITROCSA » est protégée en France par la marque internationale n°623 925 ;
- Informations détaillées sur la marque internationale en vigueur en France « VITROCSA » numéro 623 925 enregistrée le 04 août 1994 par le Requérant et dûment renouvelée le 04 août 2014 pour les classes 6, 19, 37 et 42 ;
- Copie du certificat de renouvellement de la marque internationale en vigueur en France « VITROCSA » numéro 623 925 enregistrée le 04 août 1994 par le Requérant et dûment renouvelée le 04 août 2014 pour les classes 6, 19, 37 et 42 ;
- Capture d'écran de la page « Entreprise » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <vitrocsa.ch> ;
- Capture d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <vitrocsa.fr> ;
- Article « MINIMAL BY VITROCSA – Les baies minimales qui défient l'espace et le temps » paru dans le Magazine « Véranda Magazine » Hiver 2017 ;
- Article « Transparent quality » rédigé en langue anglaise et dont la source n'est pas connue.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Présentation de la marque VITROCSA

La Requérante, Orchidées Constructions SA, est une société de droit suisse ayant son siège à Saint-Aubin-Sauges dont le but est la construction de structures aluminium (Annexe 1).

Cette société est propriétaire de la marque VITROCSA, no 2P.411800 enregistrée le 4 août 1994 pour les classes no 6, 19, 37 et 42 de la marque internationale VITROCSA, no 623925 couvrant entre autres pays la France et l'Union européenne, renouvelée en août 2014, ce que démontre le dernier certificat de renouvellement (Annexe 2).

L'extrait du registre des marques internationales démontre que la marque VITROCSA est implantée dans de nombreux pays dont le Canada, les Etats-Unis, l'Australie, Chili, Hong Kong, Israël, l'Inde, Jordanie, Koweït, Liban, Thaïlande, Taiwan et Afrique du Sud (Annexe 3).

A ce titre, de nombreux noms de domaine comportant la marque VITROCSA sont réservés et utilisés à travers le monde pour promouvoir cette marque de renommée internationale, soit par la société Orchidées Constructions SA, soit par l'intermédiaire de ses licenciés.

La requérante est en particulier propriétaire des noms de domaine suivant : vitrocsa.mx,

vitrocsa.cn, vitrocsa.in, vitrocsa.co.il, vitrocsa.com.hk, vitrocsa.be, vitrocsa.at, vitrocsa.de, vitrocsa.es, vitrocsa.ch, vitrocsa.com, vitrocsa.swiss, vitrocsa.glass.

En effet, sous la marque VITROCSA, utilisée d'ailleurs également comme raison sociale de la société (vitrocsa.ch), la société vend, depuis 25 ans, des produits de luxe, soit des fenêtres appelées minimales, distribuées aujourd'hui dans de très nombreux pays à travers le monde (Annexe 4).

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la requérante

L'enregistrement du nom de domaine vitrocsa.fr constitue un cas de violation manifeste de l'article R.20-44-45 du décret du 6 février 2007 qui précise que : « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ». En l'espèce, le nom de domaine litigieux reproduit la marque VITROCSA à l'identique, sans aucune adjonction. Il conduit les internautes à penser qu'il appartient à la Requêteur et que celui-ci l'exploite, ce qui constitue une atteinte hautement préjudiciable aux intérêts commerciaux de la marque et de la Requêteur.

En effet, le nom de domaine est donc susceptible d'être confondu avec la marque, ce qui cause un dommage incontestable à la requérante, qui vend des articles de luxe et dont la marque de haute renommée se trouve fortement entachée par l'utilisation de sa marque pour des produits bas de gamme.

A mesure que le nom de domaine est exclusivement identique à la marque française et communautaire VITROCSA, propriété de la Requêteur, cela constitue déjà une violation manifeste de l'article précité.

Selon la jurisprudence, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque VITROCSA. En effet, il a déjà été reconnu que l'extension d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. Le Titulaire ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle d'aucune sorte sur ce nom ; il n'est au bénéfice d'aucune licence ou autre accord qui pourrait lui donner un droit d'utilisation de cette marque.

Il n'a donc aucune légitimité à utiliser ce nom.

La marque VITROCSA est fortement distinctive et donne l'image de produits de qualité. Il est donc fort peu probable que le choix du nom de domaine par le Titulaire soit le fruit d'un simple hasard, même si les produits ne sont pas directement concurrentiels.

De plus, il n'y a aucune information disponible concernant le Titulaire sur le site en question.

Aucune mention légale relative à la société proposant ces articles à la vente n'est indiquée sur le site, notamment sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social, le montant du capital social. Il s'agit pourtant d'une obligation légale dont le manquement peut être sanctionné jusqu'à un an d'emprisonnement.

Cela ne permet donc pas d'identifier son éditeur.

Il en est de même des informations contenues dans le whois : la personne de contact indiquée est « T. H. » et ne semble pas exister.

Il en est de même de la rue à Marseille, « Banket Street », du numéro de téléphone, qui n'est pas valable [numéro] ou encore de l'adresse email qui n'est pas valide [adresse mail].

Toutes ces données donnent à penser que le site en question est frauduleux, que le Titulaire à l'intention de tromper le consommateur dans le but de profiter de la renommée de la Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Il ne peut donc prétendre qu'il compte utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Titulaire prive la Requêteur de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

Le nom de domaine litigieux ne respecte donc pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

La Requêteur sollicite donc la transmission du nom de domaine.»

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 <vitrocsa.fr> est identique à la marque internationale en vigueur en France « VITROCSA » numéro 623 925 enregistrée le 04 août 1994 par le Requéant et dûment renouvelée le 04 août 2014 pour les classes 6, 19, 37 et 42 ;
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 <vitrocsa.fr> est identique à la marque internationale antérieure « VITROCSA », en vigueur en France, numéro 623 925, enregistrée le 04 août 1994 par le Requéant et dûment renouvelée le 04 août 2014 pour les classes 6, 19, 37 et 42.
Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société ORCHIDEES CONSTRUCTION SA.
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

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est notamment titulaire de la marque internationale antérieure « VITROCSA », en vigueur en France et, numéro 623 925, enregistrée le 04 août 1994 dûment renouvelée et protégée pour les classes de produits et services de « *métaux communs et leurs alliages ; serrurerie et quincaillerie métallique ; matériaux de construction non métalliques etc.* » ;
- Le Requéant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine <vitrocsa.fr> ;
- Le Requéant déclare que « *la marque VITROCSA est fortement distinctive et donne l'image de produits de qualité. Il est donc fort peu probable que le choix du nom de domaine par le Titulaire soit le fruit d'un simple hasard, même si les produits ne sont pas directement concurrentiels.* » ;
- Le Requéant déclare que le Titulaire ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle d'aucune sorte sur le nom « vitrocsa » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;

- Le Requérant déclare que l'enregistrement du nom de domaine <vitrocsa.fr> « conduit les internautes à penser qu'il appartient à la Requérante et que celui-ci l'exploite, ce qui constitue une atteinte hautement préjudiciable aux intérêts commerciaux de la marque et de la Requérante » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant déclare que les coordonnées du Titulaire renseignées dans la base Whois ne semblent pas exister ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant déclare que les indices susmentionnés « donnent à penser que le site en question est frauduleux » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <vitrocsa.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 27 décembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

