



DÉCISION DE L'AFNIC

waterbike.fr

Demande n° FR-2018-01633

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ACQUAMOVE DISTRIBUTION
Le Titulaire du nom de domaine : La société EMPIRE WEB

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : waterbike.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 décembre 2010
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 21 décembre 2018
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 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 24 juillet 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), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 août 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <waterbike.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 13 mars 2018 de la société ACQUAMOVE DISTRIBUTION immatriculée le 13 mars 2018 sous le numéro 837 818 244 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour nom commercial WATERBIKE ;
- Extrait Kbis du 03 octobre 2017 de la société THERMALE BIKE immatriculée le 12 décembre 2013 sous le numéro 528 465 479 au R.C.S. de Paris et ayant pour nom commercial WATERBIKE ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « WATERRUN » numéro 4142533 enregistrée le 17 décembre 2014 par la société THERMALE BIKE pour les classes 10 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « WATERBIKE LA REFERENCE DE L'AQUABIking INDIVIDUEL » numéro 4115417 enregistrée le 02 septembre 2014 par la société THERMALE BIKE pour les classes 3, 5, 10, 24, 28, 41 et 44 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « WATERBIKE PEDALER DANS L'EAU EN CABINE PRIVEE » numéro 4067492 enregistrée le 10 février 2014 par la société THERMALE BIKE pour les classes 3, 5, 10, 24, 28, 41 et 44 ;
- Notice complète de la marque française « WaterBike, bien dans mon corps, bien dans ma tête » numéro 3956166 enregistrée le 25 octobre 2012 par la société THERMALE BIKE pour les classes 5, 10, 28, 41 et 44 ;
- Notice complète de la marque française « AQUABIKER » numéro 3956182 enregistrée le 25 octobre 2012 par la société THERMALE BIKE pour les classes 5, 10, 28, 41 et 44 ;
- Notice complète d'une marque française semi-figurative « THE WATERWORLD » dont le déposant, le numéro et la date d'enregistrement ne sont pas connus ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative en vigueur en France « WATERBIKE SYSTEME INTELLIGENT D'AQUABIking INDIVIDUEL » numéro 1105170 enregistrée le 05 décembre 2011 par la société THERMALE BIKE pour les classes 5, 10, 28, 41 et 44 ;
- Notice complète d'une marque française semi-figurative « WATERBIKE SYSTEME INTELLIGENT D'AQUABIking INDIVIDUEL » enregistrée par la société THERMALE BIKE mais dont le numéro et la date d'enregistrement ne sont pas connus ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « WATERBIKE SYSTEME INTELLIGENT D'AQUABIking INDIVIDUEL » numéro 3824534 enregistrée le 18 avril 2011 par la société THERMALE BIKE pour les classes 5, 10, 28, 41 et 44 ;
- Notice complète de la marque française « Water Bike » numéro 3791038 enregistrée le 16 décembre 2010 par la société THERMALE BIKE pour les classes 5, 10 et 44 ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <waterbike.fr> enregistré le 21 décembre 2010 par la société EMPIRE WEB ;
- Résultats obtenus le 24 novembre 2017 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom de la société THERMALE BIKE ;
- Procès-verbal, du 20 juin 2018, de dépôt d'une ordonnance de requête et ordonnance de vente 2009 du juge-commissaire dans l'affaire de la société SARL THERMALE BIKE ;
- Cahier des charges, dressé le 05 avril 2018, pour le dépôt d'offres suite à la liquidation judiciaire de la société SARL THERMALE BIKE ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 24 avril, 15 mai et 16 mai 2018 à la requête du mandataire liquidateur de la société THERMALE BIKE relatif au processus de réception et d'ouverture des plis de personnes manifestant leur intérêt à l'acquisition du fonds de commerce de la société susnommée ;
- Ordonnance du tribunal de commerce de Paris rendue le 20 juin 2018 autorisant la cession des actifs incorporels au profit de la société ACQUAMOVE DISTRIBUTION ;
- Renseignements juridiques extraits d'un site web sur la société EMPIRE WEB immatriculée le 27 décembre 2007 sous le numéro 501 451 397 et radiée du R.C.S. le 26 juillet 2013 ;
- Etat descriptif et estimatif, dressé le 25 octobre 2017, du mobilier, matériel, stock et véhicules dépendant de la liquidation judiciaire SARL THERMALE BIKE ;
- Dossier de présentation de l'offre de reprise d'actifs de la SARL THERMALE BIKE émise par la société ACQUAMOVE ;
- Copie de l'offre de reprise d'actifs incorporels de la SARL THERMALE BIKE émise par la société FINANCIERE NOUVEAU MONDE.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le 16 décembre 2010, la SARL Thermale Bike (SIREN 528 465 479) a procédé au dépôt de la marque WATERBIKE auprès de l'INPI dans les classes 5, 10 et 44 selon la classification de Nice (copie du dépôt de marque en PJ).

Dans le même temps, elle faisait appel à la SARL Empire Web (SIREN 501 451 397) afin que celle-ci lui construise un site internet afin d'exploiter la marque WATERBIKE.

Profitant de sa position de sachant, la SARL Empire Web a procédé à l'enregistrement le 21 décembre 2010 (soit 4 jours postérieurement après l'enregistrement de la marque par l'INPI) pour son propre compte du nom de domaine waterbike.fr

Néanmoins, ce nom de domaine a été exploité par la SARL Thermale Bike et ses prestataires dans le cadre d'un réseau de magasins répartis sur toute la France.

Et ceci sans encombre jusqu'au 03 octobre 2017, date de la mise en Liquidation Judiciaire de la SARL Thermale Bike.

A cette date, les 40 magasins qui utilisaient le site waterbike.fr dans leur communication et dans le cadre du contrat de licence de marque concédé par la SARL Thermale Bike, se sont retrouvés "orphelins" car l'accès au site internet a été coupé par l'hébergeur OVH, compte tenu de la Liquidation Judiciaire.

Pour faire suite à une procédure de cession d'actifs engagée par le Tribunal de Commerce de Paris, la SAS AcquaMove Distribution s'est porté acquéreur de l'ensemble des marques déposées par la SARL Thermale Bike.

Le 22 juin 2018, par une Ordonnance rendue le 20 juin 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a notifié à la SAS AcquaMove le transfert de propriété de l'ensemble des marques détenues par la SARL Thermale Bike (copie de l'ordonnance en PJ).

Soucieuse de rétablir l'outil d'information et de communication qui existait derrière l'URL waterbike.fr, la SAS AcquaMove Distribution a tenté de contacter la SARL Empire Web aux différentes coordonnées disponibles auprès de l'AFNIC.

Sans réponse, la SAS AcquaMove Distribution s'est renseignée sur la situation de cette société. Il apparaît qu'elle a été dissoute par son représentant le 26 juillet 2013, sans laisser de moyen d'être contacté.

SYNTHÈSE DES DEMANDES AUPRÈS DU COLLÈGE SYRELI

Concernant l'enregistrement du nom de domaine waterbike.fr effectué par la SARL Empire Web le 21 décembre 2010 :

- Celui-ci doit être considéré comme ABUSIF et réalisé de MAUVAISE FOI au titre du Code des Postes et Télécommunications Électroniques par le fait que la société a profité de son statut de professionnel et de la crédulité de son client pour s'approprier le nom de domaine.

Ceci en portant atteinte aux droits de la Propriété Intellectuelle.

- La réglementation de l'AFNIC obligeant le titulaire d'un nom de domaine à maintenir pendant toute la durée de vie d'un nom de domaine un "contact administratif", ce qui n'est plus le cas depuis le 26 juillet 2013.

- L'enregistrement ayant été effectué le 21 décembre 2010 pour une durée de 8 années, la fin de la période intervient dans quelques mois.

Concernant l'utilisation du nom de domaine waterbike.fr par la SAS AcquaMove :

- Il faut tout d'abord intégrer que cette utilisation servira les intérêts des centres sous enseigne WATERBIKE. Ceux-ci étant "orphelins" depuis plus de 9 mois.

Ceci caractérisant un INTÉRÊT LÉGITIME au titre de la Charte de nommage de l'AFNIC

- La SAS AcquaMove Distribution, en faisant l'acquisition des marques appartenant à la SARL Thermale Bike, récupère l'ensemble des droits attachés.

Y compris le droit de propriété intellectuelle attaché à la marque WATERBIKE.

Nous demandons donc au collège SYRELI de statuer en notre faveur dans les meilleurs délais, et ceci afin de pouvoir proposer au réseau des magasins WATERBIKE un site internet digne de ce nom derrière l'URL waterbike.fr afin de maintenir leur activité. Ceci revêtant un caractère d'URGENCE. ».

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 <waterbike.fr> est quasi-identique à la marque française « WATER BIKE » numéro 3791038 enregistrée le 16 décembre 2010 par la société THERMALE BIKE pour les classes 5, 10 et 44, marque qui est devenue la propriété du Requéant suite à l'ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2018 autorisant la cession des actifs de la société THERMALE BIKE au bénéfice du Requéant, la société ACQUAMOVE DISTRIBUTION. 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <waterbike.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « WATER BIKE » numéro 3791038 du Requérant enregistrée le 16 décembre 2010 pour les classes 5, 10 et 44.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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 constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « WATER BIKE » numéro 3791038 du Requérant enregistrée le 16 décembre 2010 pour les classes 5, 10 et 44 ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <waterbike.fr> le 21 décembre 2010 soit cinq jours après l'enregistrement de la marque par le Requérant ;
- Le Requérant déclare que :
 - Le Titulaire était à cette époque en charge de construire le site internet d'exploitation de la marque « WATER BIKE » ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
 - Le Titulaire a utilisé cette position de sachant et son statut professionnel pour enregistrer à son propre compte et donc s'approprier le nom de domaine <waterbike.fr> ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Le Titulaire, la société EMPIRE WEB, est radiée du R.C.S. le 26 juillet 2013 suite à une liquidation judiciaire ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège considère alors que le Titulaire, n'existant plus juridiquement depuis le 26 juillet 2013, ne peut plus justifier d'un intérêt légitime sur le nom de domaine <waterbike.fr>.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <waterbike.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 <waterbike.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 03 septembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

