



## DÉCISION DE L'AFNIC

**villagecandlefrance.fr**

**Demande n° FR-2018-01580**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société VILLAGE CANDLE Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : La société ELECTRON

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

Nom de domaine objet du litige : villagecandlefrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 février 2016 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 février 2020

Bureau d'enregistrement : OVH

### **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<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 27 avril 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), 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 <villagecandlefrance.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 <villagecandlefrance.fr> enregistré le 16 février 2016 par la société ELECTRON ;
- Copie du contrat de distribution, rédigé en langue anglaise, conclu entre le Requérant et le Titulaire le 01 février 2016 et accompagné d'une traduction assermentée ;
- Acte de résiliation, daté du 09 janvier 2018, du contrat de distribution conclu entre les Parties le 01 février 2016 rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction assermentée ;
- Copie du courriel du Titulaire adressé au Requérant le 16 février 2018 concernant l'acte de cession du nom de domaine <villagecandlefrance.fr> ;
- Capture d'écran à partir du site web <http://web.archive.org> relative à la page vers laquelle renvoyait le site web <http://www.villagecandlefrance.fr> en date du 02 août 2017 ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <villagecandlefrance.fr> indiquant « VILLAGE CANDLE Nous serons bientôt de retour ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« I- Exposé des faits et 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](http://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 a consenti le 1er février 2016 au Titulaire, la société française Electron, un contrat de distribution exclusive, sur le

territoire français, des bougies à marque VILLAGE CANDLE avec une licence d'exploitation des marques et pour ce faire, l'autorisation de déposer un nom de domaine sous certaines conditions. Une copie du contrat de distribution signé le 1er février 2016 entre les parties ainsi que sa traduction assermentée en français sont jointes à la présente plainte (Annexe 2).

En vertu dudit contrat, le Titulaire était autorisé à déposer et à exploiter le nom de domaine contesté. C'est dans ce contexte que le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté villagecandlefrance.fr (Annexe 3). Toutefois selon ce même contrat, il s'était engagé à céder le nom de domaine à la Requérante, à la demande de cette dernière.

L'article 4. « Site Internet du Distributeur » dispose en effet que « Si le Distributeur (le Titulaire) est autorisé par Village (...) à déposer un nom de domaine qui inclut le terme « Village », le Distributeur (le Titulaire) reconnaît et convient qu'il cédera ce nom de domaine à Village (la Requérante) et/ou son agent désigné immédiatement à la demande de Village (la Requérante), et que cette cession sera faite sans aucune indemnisation en faveur du Distributeur (le Titulaire) ».

Le 9 janvier 2018, les parties ont décidé de mettre un terme à leurs relations contractuelles par un Acte de résiliation des Droits de Distribution qui stipule expressément, en son article « 3. Nom de Domaine » : « Electron (le titulaire) signera l'Acte de vente pour céder le Nom de Domaine et communiquera le code de cession nécessaire pour procéder à la cession par greffier. Electron coopèrera avec Village (la requérante) et son conseil pour procéder à ladite cession ». Une copie de l'Acte de résiliation des Droits de Distribution signé entre les parties le 9 janvier 2018 ainsi que sa traduction assermentée en français sont jointes à la présente plainte (Annexe 4). Or, il s'avère que suite à la résiliation du contrat de distribution, le Titulaire n'a pas cédé le nom de domaine villagecandlefrance.fr au profit de la Requérante contrairement à ses engagements contractuels. Le Titulaire a persisté dans son refus, malgré les demandes répétées de la Requérante. Dans le dernier échange de courriel du 18 février 2018 à ce sujet, le Titulaire a répondu à la Requérante : « nous vous retournerons l'acte de cession du nom de domaine dès que vous vous serez acquitté d'un montant de [montant] USD (...). Faute de quoi, nous nous servons de ce nom de domaine afin de rediriger toutes les demandes vers un site multimarques (...) » (Annexe 5). A ce jour, le nom de domaine contesté n'a toujours pas été transféré à la Requérante. Il appartient encore au Titulaire et était exploité jusque récemment pour la vente en ligne de bougies parfumées revêtues de la marque VILLAGE CANDLE (Annexe 6). Il renvoie désormais à une page parking (Annexe 7) 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 antérieurs de la Requérante - (Intérêt à agir) 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 n° 1114164 et sa marque internationale désignant l'Union européenne n° 1184502. Son intérêt à agir est également la conséquence directe de sa relation contractuelle avec le Titulaire en vertu de laquelle, le Titulaire s'est engagé à lui céder le nom de domaine litigieux à première demande (Annexe 2). (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 Requérante est propriétaire des marques VILLAGE CANDLE (marque de l'Union européenne n° 1114164 et marque internationale désignant l'Union européenne n° 1184502), valablement enregistrées et exploitées 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, *villagecandlefrance.fr*, reproduit dans son intégralité les marques antérieures VILLAGE CANDLE de la requérante. A cet égard, ni l'adjonction du terme « france », élément intrinsèquement non protégeable et dépourvu de toute distinctivité, ni celle de l'extension « .fr » élément n'entrant pas en ligne de compte dans l'analyse du risque de confusion, ne remettent en cause les très importantes similitudes d'ensemble existant entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux. Bien que la boutique en ligne ne soit plus active actuellement (une copie d'écran est jointe en 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 Requérante 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 - Bien qu'ayant été réservé légalement, en vertu des dispositions du contrat de distribution liant la Requérante au Titulaire, ce dernier ne dispose à ce jour d'aucun intérêt légitime à conserver la propriété du nom de domaine *villagecandlefrance.fr* et à l'exploiter.

En effet, le Titulaire aurait dû rétrocéder le nom de domaine litigieux à la Requérante à sa demande conformément aux dispositions de l'article 4 du contrat de Distribution signé entre les parties et joint à la présente plainte (Annexe 2). Or, les demandes répétées en ce sens de la Requérante sont restées sans effet, le Titulaire s'obstinant à subordonner le transfert du nom de domaine à une contrepartie financière (Annexe 6), en infraction de ses engagements contractuels qui prévoyaient expressément que « cette cession sera faite sans aucune indemnisation en faveur du distributeur (le Titulaire) » (Annexe 2). (Mauvaise foi) Le fait pour le Titulaire de ne pas avoir obtempéré aux demandes de rétrocession du nom de domaine formulées par la Requérante et ce, en infraction de ses obligations contractuelles, constitue la preuve évidente de sa mauvaise foi. De même que l'exploitation du nom de domaine contesté constitue de toute évidence un usage déloyal de la marque VILLAGE CANDLE par le Titulaire 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 Requérante, 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, en fait un usage de mauvaise foi, 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. Compte-tenu de ce qui précède, Il est respectueusement demandé au Collège d'ordonner la suppression du nom de domaine *villagecandlefrance.fr*. ».

Le Requérant a demandé 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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <villagecandlefrance.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société VILLAGE CANDLE Inc. société de droit américain basée dans le Maine ;
- Aux marques du Requérant et notamment à :
  - o La marque de l'Union européenne « VILLAGE CANDLE » numéro 001114164 enregistrée le 18 mars 1999 et dûment renouvelée pour les classes 4, 11 et 21 ;
  - o La marque internationale « VILLAGE CANDLE » enregistrée le 04 novembre 2013 sous le numéro 1184502 pour la classe 4.

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

**ii. L'éligibilité du Requérant**

Le Collège constate que le Requérant, la société VILLAGE CANDLE Inc. est immatriculée sous les lois des Etats-unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <villagecandlefrance.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

**iii. 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 <villagecandlefrance.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « VILLAGE CANDLE » numéro 001114164 enregistrée le 18 mars 1999 et régulièrement renouvelée par le Requérant car il est composé de la marque « VILLAGE CANDLE » dans son intégralité et du terme géographique « france », territoire sur lequel les droits du Requérant sont protégés.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société VILLAGE CANDLE Inc.

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**

Au vu des pièces fournies par le Requérant et le Titulaire, le Collège constate que :

- Le Requérant a concédé au Titulaire, par contrat de distribution conclu le 1<sup>er</sup> février 2016 un droit et une licence exclusive et incessible de commercialiser, distribuer et vendre les produits du Requérant ainsi qu'un droit non-exclusif et incessible de

commercialiser et de promouvoir les produits par internet pendant la durée du contrat de distribution ;

- Le 9 janvier 2018, les Parties ont résilié par acte le contrat de distribution ; cet acte de résiliation prévoit que le Titulaire « *signera l'acte de vente pour céder le nom de domaine <villagecandlefrance.fr> et communiquera le code de cession nécessaire pour précéder à la cession avec le greffier* » ;
- Le 16 février 2018, le Titulaire a adressé au Requérant un courriel dans lequel il conditionne l'acte de cession du nom de domaine au versement d'une somme d'argent.

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant les Parties dans l'exécution de leurs relations commerciales.

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <villagecandlefrance.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

