



DÉCISION DE L'AFNIC

chaudierevigas.fr

Demande n° FR-2019-01878

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HOT COMB

Le Titulaire du nom de domaine : La société ZEN – ZELENA ENERGIA, S.R.O.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : chaudierevigas.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 mai 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 mai 2020

Bureau d'enregistrement : NETIM

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 août 2019 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 30 août 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 septembre 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSE (membre titulaire) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 26 septembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <chaudierevigas.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 :

- Pouvoir donné par le Requéran à la société NOMIA CONSEILS pour la présente procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 16 mai 2019 de la société HOT COMB immatriculée le 14 septembre 2009 sous le numéro 514 726 298 au R.C.S. de Lons-le-Saunier et ayant pour activités : « l'achat, la vente et l'installation de matériel pour le chauffage et plus généralement de matériel pour le bâtiment etc. » ;
- Notice complète de la marque internationale en vigueur en France « Vigas » numéro 901857 enregistrée le 12 janvier 2006 par Monsieur K. et dûment renouvelée pour la classe 11 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <vigasfrance.fr> enregistré le 08 avril 2010 par le Requéran, la société HOT COMB ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <chaudierevigas.fr> enregistré le 17 mai 2016 par la société ZEN - ZELENA ENERGIA S.R.O. ;
- Contrat de licence de marque conclut entre Monsieur K. et le Requéran le 15 décembre 2009 et portant sur la marque internationale en vigueur en France « Vigas » numéro 901857 enregistrée le 12 janvier 2006 ;
- Courriel de la société ENER'HEOL du 02 janvier 2018 adressé au Requéran concernant le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <chaudierevigas.fr> ;
- Courriel de la société SUNNY HABITAT ENERGIE du 23 janvier 2019 adressé au Requéran concernant le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <chaudierevigas.fr> ;
- Courriel de Monsieur I. du 10 mars 2018 adressé au Requéran concernant le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <chaudierevigas.fr> ;
- Courriel de Monsieur C. du 17 octobre 2017 adressé au Requéran concernant le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <chaudierevigas.fr> ;
- Résultats obtenus le 16 août 2019 après une recherche sur le terme « vigas » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Captures d'écran de pages du site web <https://www.hotcomb.fr> ;
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <chaudierevigas.fr> ;
- Copie de la plainte SYRELI du Requéran.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par la présente, nous demandons le transfert du nom de domaine *chaudierevigas.fr* (voir Annexe 1whois). En effet, ce dernier a été déposé en violation des droits de notre Client, sans intérêt légitime et de mauvaise foi.

Nous sommes le cabinet *NOMIA Conseils*, représentants de la société *HOT COMB*, n° 514 726 298 immatriculée au RCS le 14 septembre 2009, ayant son siège social à 55 RUE BASSE 39570 CONLIEGE (voir Annexes 2 et 3, pouvoir et extrait Kbis).

Cette dernière est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Le 15 décembre 2009, la société HOT COMB a signé un contrat de licence exclusive pour la France avec Monsieur K. (voir Annexe 4 contrat de licence et sa traduction assermentée) sur l'enregistrement international VIGAS désignant des « chaudières et incinérateurs » (voir Annexe 5, copie de l'extrait de la base de données de l'OMPI).

De plus, la société HOT COMB est titulaire du nom de domaine vigafrance.fr déposé le 8 avril 2010 (Annexe 6 whois vigafrance.fr).

La société slovaque ZEN - Zelena Energia, s.r.o a enregistré le 17 mai 2016 le nom de domaine chaudierevigas.fr (Annexes 1 et 5). Ce dernier viole les droits de la société HOT COMB en s'accaparant de manière illégitime les droits exclusifs dont elle est titulaire sur la marque ci-dessous. Ainsi, ce nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par la société HOT COMB sur la marque suivante :

Enregistrement international n° 901857 du 18 septembre 2006 (Annexe 5), portant sur la marque verbale VIGAS en classe 11 et désignant notamment la France.

A / L'intérêt à agir de la Requérante

La Requérante est une société française spécialisée dans le domaine du commerce et de l'installation de chaudières. Elle commercialise en France de nombreux modèles de chaudières et incinérateurs pour un chiffre d'affaire de plus de 363 400,00 € en 2018 (voir Annexe 7).

La Requérante est titulaire :

- D'une licence exclusive portant sur la marque VIGAS (Annexe 4) en date du 15 décembre 2009.

- D'un nom de domaine vigafrance.fr (Annexe 6) enregistré le 8 avril 2010.

Les droits de la Requérante sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Force est donc de constater que la Requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce dernier (Annexe 8).

B / Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante et crée un risque de confusion avec ces derniers

1- La marque antérieure

Le nom de domaine litigieux est composé des termes CHAUDIERE et VIGAS.

Or, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque de la Requérante.

En l'espèce, le terme VIGAS, dénomination protégée par l'enregistrement international de marque n° 901857 dont la Requérante est la licenciée exclusive pour la France, est incorporé à l'identique au sein du nom de domaine litigieux chaudierevigas.fr.

Cette incorporation à l'identique ne peut que créer un risque de confusion avec le droit dont dispose la Requérante.

Par ailleurs, l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a pas d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom de domaine et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique.

Dans le cas présent, le terme CHAUDIERE accolé à la dénomination VIGAS, constitue un terme générique et descriptif des produits pour lesquels la marque VIGAS invoquée est enregistrée.

Ainsi, ce terme générique, loin d'exclure tout risque de confusion, vient au contraire le renforcer.

Enfin, le risque de confusion est avéré. En effet, des clients de la Requérante indiquent qu'ils se sont adressés au détenteur du nom de domaine chaudierevigas.fr au lieu et place de s'adresser à la Requérante, la reprise de la dénomination VIGAS leur laissant penser qu'il s'agissait du fabricant ou de sa licenciée exclusive (Annexes 9, 9.1, 9.2, 9.3 et 10).

2 – Le nom de domaine

Il est évident qu'il existe une confusion entre vigafrance.fr et chaudierevigas.fr. Ces deux noms de domaines opèrent sous des dénominations particulièrement proches et en partie identiques. En outre, les sites correspondants sont exploités pour le même domaine d'activités à savoir la vente et l'installation de chaudières à bois.

De surcroît, cette activité s'adresse au même public français, à savoir des particuliers ou professionnels installateurs de chaudière. Le territoire d'exploitation concerne la France.

Par ailleurs, il n'existe aucune relation entre le Titulaire et la Requérante pouvant justifier la reprise

de l'élément dominant du nom de domaine *vigasfrance.fr*, à savoir la dénomination VIGAS. Au surplus, sur le moteur de recherche Google, le site et le nom de domaine litigieux apparaissent en première page des résultats. Cela vient donc renforcer encore le risque de confusion (Annexe 11).

En conclusion, force est de constater que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante à plusieurs titres :

- Constitue une contrefaçon de marque au sens des articles L713-2 et L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

- Porte atteinte au nom de domaine de la Requêteurante et engage sa responsabilité au sens de l'article 1240 du code civil.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion avec la marque VIGAS et avec le nom de domaine *vigasfrance.fr*. Ainsi, il porte manifestement atteinte aux droits cités ci-dessus.

C / Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Titulaire n'est ni affilié à la Requêteurante, ni autorisé par cette dernière à enregistrer ou à utiliser la marque VIGAS et encore moins à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque. En effet, la licence dont dispose la Requêteurante est une licence exclusive en ce qui concerne la France. La Requêteurante dispose donc seule pour la France la possibilité d'autoriser l'exploitation de la marque VIGAS. Or, aucune autorisation ou licence n'a été accordée par la Requêteurante au Titulaire.

Le Titulaire ne peut donc disposer de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le nom litigieux reprend à l'identique la marque VIGAS dont la Requêteurante est licenciée exclusive en France. Ainsi le Titulaire ne peut raisonnablement prétendre qu'il développe une activité légitime, en l'absence de toute sous-licence que la Requêteurante lui aurait accordée.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D / Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1- L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter confusion avec la marque de la Requêteurante, ou à une marque arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant fortement au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Or, comme nous l'avons vu précédemment, le nom de domaine litigieux *chaudierevigas.fr* prête à confusion avec la marque VIGAS pour laquelle la Requêteurante dispose d'un droit exclusif. Il est donc évident que l'adoption du nom de domaine *chaudierevigas.fr* ne peut en aucun cas résulter du hasard, alors que son Titulaire ne pouvait ignorer l'exclusivité dont bénéficie la Requêteurante.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2 – L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

La Requêteurante se trouve lésée par ce site qui reprend la dénomination VIGAS, protégée par la marque. Le Titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination VIGAS que ce soit à titre de marque ou de dénomination sociale.

Le Titulaire qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part de la Requêteurante, ne peut prétendre qu'il utilise le nom de domaine litigieux de bonne foi.

En conclusion : le nom de domaine *chaudierevigas.fr* ayant été enregistré en violation des droits de la Requêteurante, de mauvaise et sans qu'aucun intérêt légitime ne soit justifié, il est demandé la transmission au bénéfice de la Requêteurante, la société HOT COMB, du nom de domaine litigieux, *chaudierevigas.fr*.».

Le Requêteurant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 septembre 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Copie de la réponse du Titulaire.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Súhlasíme s ustanoveniami kódexu o poštovej a elektronickej komunikácii

Our product www.chaudierevigas.fr works to support the export of boilers from Slovakia to French market.

The selling price of the web domain is [montant] Eur. Price is consisted of costs that we have invested in creation, registration and site optimization to have the lead position in Google search engine.

We are pleased that HOT COMB is actively and intensively engaged in the selling of Slovak boilers in the French market.

It is not our goal to create competition and fight in this territory. Rather, we see space for cooperation and strengthening the VIGAS brand in France.

From our point of view, the total volume of VIGAS boilers sold in France is negligible compared to the market potential. There is a space for cooperation with HOT COMB company. We can offer technical and business support from Slovakia. Please see below our offer:

- Abandonment of this domain for a symbolic amount of [montant] Eur.

- Free technical training on VIGAS products, including accommodation for 1 night, food and translator FR-SVK during the training for 1 HOT COMB employee.

- Probably more favorable terms and conditions than you currently have from the manufacturer. We can discuss the conditions in direct not mediated.

We look forward to possible cooperation.»

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 étrangère.

Le Collège a donc décidé de l'écartier de la discussion.

ii. 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 <chaudierevigas.fr> est similaire :

- Au nom de domaine <vigasfrance.fr> enregistré le 08 avril 2010 par le Requérant, la société HOT COMB ;
- À la marque internationale en vigueur en France « Vigas » numéro 901857 enregistrée le 12 janvier 2006 par Monsieur K. dûment renouvelée pour la classe 11 et concédée au Requérant par contrat de licence de marque conclu le 15 décembre 2009 qui cède également au Requérant les droits pour la défendre.

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

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <chaudierevigas.fr> est similaire à la marque internationale en vigueur en France et antérieure « Vigas » numéro 901857 enregistrée le 12 janvier 2006 car il est composé du terme « chaudière », produit protégé par ladite marque, et de la marque « Vigas » reprise à l'identique.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

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

- Le Requêteur, la société HOT COMB immatriculée le 14 septembre 2009 sous le numéro 514 726 298 au R.C.S. de Lons-le-Saunier a pour activités : « *l'achat, la vente et l'installation de matériel pour le chauffage etc.* » ;
- Le Requêteur détient un droit d'usage exclusif sur le territoire français et de défense de la marque internationale en vigueur en France « Vigas » numéro 901857 enregistrée le 12 janvier 2006 par Monsieur K. et exploitée pour des produits de « chaudières » ;
- Le Requêteur est également titulaire du nom de domaine <vigasfrance.fr> enregistré le 08 avril 2010 ;
- Des clients s'étonnent, auprès du Requêteur, des prix bas pratiqués sur des chaudières de marque « Vigas » mises en vente sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <chaudierevigas.fr> ;
- Le nom de domaine <chaudierevigas.fr> est similaire à la marque internationale en vigueur en France et antérieure « Vigas » numéro 901857 enregistrée le 12 janvier 2006 car il est composé du terme « chaudière », produit protégé par ladite marque, et de la marque « Vigas » reprise à l'identique ;
- Le nom de domaine renvoie vers un site web proposant à la vente des produits couverts par la marque « Vigas » du Requêteur.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <chaudierevigas.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requêteur et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <chaudierevigas.fr> au profit du Requêteur, la société HOT COMB.

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 10 octobre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

