



DÉCISION DE L'AFNIC

gealan-roumanie.fr

Demande n° FR-2019-01767

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GEALAN FENSTER-SYSTEME GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : La société 360 VISIT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : gealan-roumanie.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 janvier 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 02 janvier 2020

Bureau d'enregistrement : ONLINE SAS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 février 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 28 février 2019.

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 28 mars 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Fiche d'immatriculation, extraite du site web <http://www.info-clipper.com>, de la société GEALAN FENSTER-SYSTEME GmbH immatriculée en 1978 sous le numéro DE 317562650 et ayant pour activité « conception produits en plastique » ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative en vigueur en France « GEALAN » numéro 675709 enregistrée le 21 mai 1997 et dûment renouvelée par la société GEALAN FENSTER-SYSTEME GmbH pour la classe 17 ;
- Notice complète de la marque de l'union européenne semi-figurative « GEALAN » numéro 5649488 enregistrée le 29 janvier 2007 et dûment renouvelée par la société GEALAN FENSTER-SYSTEME GmbH pour les classes 1, 7, 19, 37 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <gealan.fr> enregistré le 02 août 2005 par la société GEALAN SARL ;
- Extrait de la base Whois, en langue étrangère et accompagné d'une traduction en langue française, du nom de domaine <gealan.de> enregistré par le Requérant à une date non précisée mais dont la date de dernière mise à jour est le 27 novembre 2018 ;
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <gealan.de> et notamment :
 - Charte de l'entreprise ;
 - Direction de l'entreprise ;
 - Histoire de l'entreprise ;
 - Copyright / contenu ;
 - Adresses ;
 - Numéro d'identification à la TVA ;
 - Mention légale / clause de non-responsabilité ;
 - Déclaration de confidentialité.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <gealan-roumanie.fr> enregistré le 02 janvier 2018 par la société 360 VISIT ;
- Informations du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société 360 VISIT immatriculée le 23 octobre 2007 sous le numéro 500 468 863 au RCS de Colmar et radiée le 21 mai 2015 ;
- Capture d'écran du 04 février 2019 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <gealan-roumanie.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01703 concernant le nom de domaine <veka-roumanie.fr> rendue le 20 décembre 2018.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

«Je suis le Conseil de la Société de droit allemand GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH, dont le

siège social est [adresse] (pièce n° 1).

La Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH est spécialisée dans la conception de profilés en plastique pour fenêtres et portes (pièce n° 2).

Fondée en 1921, la requérante rayonne à l'international grâce à de nombreuses filiales, notamment en France (Société GEALAN SARL créée en 2005), mais également en Roumanie (Société GEALAN ROUMANIE créée en 1997) (pièce n° 2).

Le groupe GEALAN cultive des valeurs de crédibilité, de fiabilité, ainsi que des techniques de vente et une approche commerciale solides, lui permettant depuis de nombreuses années de s'imposer sur le marché (pièce n° 2).

La requérante est titulaire des marques semi-figuratives suivantes :

- la marque internationale GEALAN désignant la France n° 675709 déposée le 21 mai 1997 en classe 17 (pièce n° 3) ;

- la marque de l'Union Européenne GEALAN n° 5649488 déposée le 29 janvier 2007 en classes 1, 7, 19, 37 et 42 (pièce n° 4) ;

La Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH est également propriétaire du nom de domaine <gealan.de> et exploite le site accessible à cette adresse, sur lequel elle présente ses activités et ses gammes de produits (pièces n° 2, 5 et 6 A et B).

Le nom de domaine <gealan.fr> a été enregistré le 2 août 2005 au nom de sa filiale française, la Société GEALAN SARL (pièce n° 6 C). La requérante a appris qu'avait été enregistré sans son autorisation le 2 janvier 2018 le nom de domaine <gealan-roumanie.fr>, dont le titulaire est la Société 360 VISIT (pièce n° 7).

Le nom de domaine litigieux <gealan-roumanie.fr> ne faisant l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours, la Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH est fondée à solliciter son transfert à son profit en application des articles L45-2 et suivants du Code des Postes et des Communications Electroniques.

Comme il sera ci-après démontré, la Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH justifie d'un intérêt à agir (I) et le nom de domaine <gealan-roumanie.fr> a été enregistré en violation de ses droits de propriété intellectuelle (II) par le titulaire du nom de domaine litigieux, qui n'a aucun intérêt légitime sur ce nom de domaine et a agi de mauvaise foi (III).

I. Sur l'intérêt à agir de la Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH

En application des dispositions de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 ».

Pour les besoins de son activité dans le domaine de la fabrication et de la distribution de profilés pour fenêtres et portes, la requérante a enregistré plusieurs marques, internationale désignant la France et européenne depuis 1997, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de sa filiale en France, les noms de domaine <gealan.de> et <gealan.fr> qu'elle exploite (pièces n° 2 à 6 C). Le nom de domaine <gealan-roumanie.fr> a été réservé le 2 janvier 2018 par la Société 360 VISIT (pièce n° 7).

La requérante, qui détient des marques et noms de domaine antérieurs similaires au nom de domaine en cause, a donc manifestement un intérêt à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine litigieux <gealan-roumanie.fr>.

II. Sur la violation des droits de propriété intellectuelle de la Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH

Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux marques antérieures enregistrées par la requérante depuis 1997, ainsi qu'à ses droits sur les noms de domaine <gealan.de> et <gealan.fr> (pièces n° 3, 4 et 6 A à C).

Concernant la comparaison des signes, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Lorsqu'un signe est constitué à la fois d'éléments verbaux et figuratifs, la Jurisprudence considère l'élément verbal comme étant en principe plus distinctif que l'élément figuratif, car le consommateur fera plus facilement référence au signe en cause en citant son élément verbal qu'en décrivant son élément figuratif (TUE, 15 décembre 2009, T-412/08, points 44 et suivants).

Le consommateur aura d'autant plus tendance à se concentrer sur l'élément verbal du signe lorsqu'il percevra l'élément figuratif essentiellement comme un élément décoratif, et non comme indiquant l'origine commerciale des produits (décision précitée, point 45).

En l'espèce, l'élément verbal GEALAN, dominant par rapport à l'élément figuratif décoratif dans les marques antérieures, est repris à l'identique dans l'attaque du nom de domaine litigieux, ce qui les rend similaires aux plans visuel et phonétique.

Par ailleurs, ni la présence d'un tiret ni l'ajout du terme « ROUMANIE » – qui est un simple indicateur géographique à caractère descriptif comme l'a précédemment retenu le Collège de l'AFNIC dans une espèce similaire (pièce n° 10) – ne modifient la perception de l'élément commun « GEALAN », d'évidence également dominant dans le nom de domaine litigieux.

Conceptuellement, les signes coïncident dans la reprise du même élément verbal « GEALAN », qui est parfaitement arbitraire et jouit d'un caractère distinctif élevé au regard des produits et services en cause.

Il découle de ce qui précède qu'il existe un risque évident de confusion entre les marques de la requérante d'une part, et le nom de domaine litigieux d'autre part, le public pouvant légitimement croire à l'existence d'un lien entre le nom de domaine contesté et la Société requérante.

L'adjonction de l'indicateur géographique « ROUMANIE » vient renforcer ce risque de confusion, dans la mesure où il correspond à un pays d'implantation commerciale de la Société requérante via sa filiale locale, GEALAN ROUMANIE (pièce n° 2).

Ainsi, la réservation du nom de domaine <gealan-roumanie.fr> par la Société 360 VISIT porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH.

III. Sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de la Société 360 VISIT

• Sur l'absence d'intérêt légitime de la Société 360 VISIT

Le nom de domaine est enregistré au nom de la Société 360 VISIT, [adresse postale] (pièce n° 7).

Les recherches entreprises ont permis d'établir non seulement que l'adresse indiquée ne correspond pas à celle du siège social de la Société 360 VISIT, mais surtout que cette société est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar depuis le 21 mai 2015 (pièce n° 8).

Le titulaire du nom de domaine litigieux, qui avait pour activité la « programmation informatique », ne dispose d'aucun droit sur le signe GEALAN et n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine (pièce n° 8).

La Société 360 VISIT n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine <gealan-roumanie.fr> au sens de l'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

- *Sur la mauvaise foi de la Société 360 VISIT*

Le nom de domaine litigieux est exploité pour proposer au public des gammes de portes et fenêtres « de marque Gealan » à prix cassé « jusqu'à 50% moins cher qu'en France » (pièce n° 9).

La page « Qui sommes-nous ? » du site indique, dans un français incertain, « Fabricant usine Roumanie Gealan », tandis que le crédit du site mentionne curieusement « Blueteq Business SRL siège à Bucarest Roumanie – UE Agresive Trade EOOD siège à Ruse Bulgarie » (pièce n° 9). Ces agissements traduisent la volonté du titulaire du nom de domaine <gealan-roumanie.fr> de profiter indûment de la renommée internationale de la Société requérante.

Il est à noter que la Société 360 VISIT est coutumière de ce genre de pratiques : ainsi, le Collège de l'AFNIC a-t-il ordonné, par décision n° FR-2018-01703 du 20 décembre 2018, la transmission du nom de domaine <veka-roumanie.fr> réservé dans les mêmes conditions par la Société 360 VISIT, en retenant qu'elle « faisait usage du nom de domaine avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur » (pièce n° 10).

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine <gealan-roumanie.fr>, au sens de l'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques, est ainsi caractérisée.

En conséquence, la Société GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH est bien fondée à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine <gealan-roumanie.fr>.».

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 <gealan-roumanie.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société GEALAN FENSTER-SYSTEME GmbH immatriculée en 1978 sous le numéro DE 317562650 et ayant pour activité « la conception de produits en plastique » ;
- Aux marques enregistrées par le Requéant et notamment :
 - La marque internationale semi-figurative en vigueur en France « GEALAN » numéro 675709 enregistrée le 21 mai 1997 et dûment renouvelée pour la classe 17 ;
 - La marque de l'union européenne semi-figurative « GEALAN » numéro 5649488 enregistrée le 29 janvier 2007 et dûment renouvelée pour les classes 1, 7, 19, 37 et 42 ;

- Au nom de domaine <gealan.de> enregistré par le Requérant à une date non précisée mais dont la date de dernière mise à jour est le 27 novembre 2018.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 <gealan-roumanie.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'union européenne semi-figurative « GEALAN » numéro 5649488 enregistrée le 29 janvier 2007 et dûment renouvelée pour les classes 1, 7, 19, 37 et 42, car il est composé de la marque « GEALAN » dans son intégralité et du terme « roumanie », pays d'implantation commerciale du Requérant et dans lequel ladite marque est également protégée.

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société GEALAN FENSTER-SYSTEME GmbH, est titulaire de marques antérieures en vigueur en France exploitées pour des produits et services de « matières plastiques à l'état brut, profilés extrudés de portes et de fenêtres en matières plastiques, profils de portes et de fenêtres etc. » et notamment :
 - La marque internationale semi-figurative « GEALAN » numéro 675709 enregistrée le 21 mai 1997 et dûment renouvelée pour la classe 17 ;
 - La marque de l'union européenne semi-figurative « GEALAN » numéro 5649488 enregistrée le 29 janvier 2007 et dûment renouvelée pour les classes 1, 7, 19, 37 et 42.
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <gealan.de> qu'il utilise pour rediriger vers son site web présentant son activité de « *conception de profilés en plastique pour fenêtres et portes* » ;
- Le Requérant déclare que le titulaire ne détient aucun droit sur le terme « GEALAN » ;
- Le nom de domaine <gealan-roumanie.fr> est la reprise intégrale des marques antérieures du Requérant « GEALAN » à laquelle est ajouté le terme « roumanie », lequel fait référence à un pays d'implantation commerciale du Requérant et sur lequel sont protégées les marques de ce dernier ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <gealan-roumanie.fr> :
 - Se présente comme le « *Fabricant usine Roumanie Gealan* » ;
 - Propose à la vente « *les fenêtres de marque Gealan jusqu'à 50% moins cher qu'en France et jusqu'à 20% moins cher qu'en Pologne* » ;
 - Reproduit les marques semi-figuratives du Requérant « GEALAN ».
- Le Titulaire n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <gealan-roumanie.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <gealan-roumanie.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <gealan-roumanie.fr> au profit du Requéant.

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 05 avril 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

