



DÉCISION DE L'AFNIC

rainx.fr

Demande n° FR-2018-01739

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KRAFFT SL

Le Titulaire du nom de domaine : La société DIGISCRIPTS DIGITAL MEDIA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rainx.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 juillet 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 juillet 2019

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 décembre 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 28 décembre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est

réuni pour rendre sa décision le 22 janvier 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait, en langue espagnol accompagné de sa traduction, du registre du commerce de San Sebastian concernant la société KRAFFT SL enregistrée le 13 mai 2004 pour une activité de « *fabrication et commercialisation de toutes sortes de produits chimiques, d'accessoires et de lubrifiants pour automobiles, l'industrie générale et la construction ainsi que toutes autres activités et applications directement ou indirectement* » ;
- Document en langue étrangère pour lequel une courte traduction est fournie pour le paragraphe relatif à l'activité de la société DIGISCRIPTS DIGITAL MEDIA ;
- Profil professionnel en ligne d'une personne physique publié en langues étrangères et fourni sans traduction en langue française ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « RAIN-X » numéro 000116624 enregistrée le 01 avril 1996 et régulièrement renouvelée par la société étasunienne ILLINOIS TOOL WORKS INC. pour la classe 1 ;
- Document, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, du 05 décembre 2018, par lequel la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. atteste que la société KRAFFT SL lui appartient et qu'à ce titre cette dernière est autorisée à utiliser la marque « RAIN-X » et les noms de domaines composés du terme « RAIN-X » ;
- Extrait de la base Whois du 17 décembre 2018 du nom de domaine <rainx.fr> enregistré le 23 juillet 2015 par le Titulaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <rainx.com> enregistré le 03 mars 1999 par la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <rainx.co.uk> enregistré le 02 avril 2007 sans titulaire identifié ;
- Captures d'écran à partir du moteur d'archives « WAYBACKMACHINE » relatives à des pages du site web <http://shop.wasstraatdewalvis.nl> des 15 juin 2015 et 16 avril 2012 fournies en langue étrangère sans traduction en langue française ;
- Captures d'écrans du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <rainx.fr> dont le contenu est en langue étrangère sans traduction en langue française ;
- Courriel, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, du 25 février 2017 envoyé par le Titulaire pour proposer à la vente les noms de domaine <rainx.es> et <rainx.fr> ;
- Courriel, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, du 02 juin 2017 envoyé par la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. en réponse au Titulaire sur l'achat des noms de domaine <rainx.es> et <rainx.fr> ;
- Relance du 23 octobre 2017, fournie en langue anglaise avec traduction en langue française, envoyée par le représentant de la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. pour l'achat des noms de domaine <rainx.es> et <rainx.fr> ;
- Echanges de courriels du 23 octobre 2017 au 12 mars 2018 entre le Titulaire et le représentant de la société ILLINOIS TOOL WORKS INC., échanges tenus en langue anglaise avec la fourniture de la traduction en langue française pour l'un des courriels du Titulaire, celui du 06 novembre 2017 ;
- Courrier du 22 novembre 2017, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, envoyé par voie électronique par le représentant de la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. au Titulaire au sujet des noms de domaine <rainx.es> et <rainx.fr> ;
- Argumentaire du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« Nous sommes les Conseils de la société espagnole KRAFFT SL (la « Requérente »), (pièce 1 : extrait Kbis et traduction). La Requérente a constaté que le nom de domaine « rainx.fr » a été réservé le 23 juillet 2015 en fraude de ses droits par la société néerlandaise Digiscripts digital media (la « Défenderesse »). Le Whois de ce nom de domaine mentionne [prénom nom] en tant que contact administratif et précise son adresse électronique [...]@gmail.com. Or, M. [nom] était [fonction] de la société Digiscripts digital media entre octobre 2011 et avril 2016, soit dans une période comprenant la date de réservation du nom de domaine. Nous joignons une copie du Whois issue du site de l'AFNIC (pièce 2) et une copie de la page LinkedIn de [prénom nom] faisant état de son ancienne qualité de [fonction] de la société Digiscripts digital media (pièce 3). La mention « [...] » signifie « [...] » en néerlandais. La Requérente n'a aucun lien avec la Défenderesse et sollicite le transfert du nom de domaine « rainx.fr » à son profit en application de l'article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

I. L'intérêt à agir de la Requérente

La société KRAFFT SL propose plusieurs produits ou services pour la réparation et l'entretien de véhicules. Elle appartient au groupe américain Illinois Tool Works Inc (ITW), connu depuis plus de 100 ans comme l'un des principaux fabricants mondiaux diversifiés d'équipements industriels spécialisés. La Requérente commercialise notamment des produits anti-pluie RAIN-X, présents sur le marché depuis 1972 et utilisés sur des véhicules à moteur pour aider les conducteurs face aux intempéries. Dans le cadre de cette activité, le groupe ITW, dont fait partie la Requérente, est titulaire de nombreuses marques constituées du terme RAIN-X, dont la marque de l'Union européenne RAIN-X n°116624, déposée le 1er avril 1996, en classe 1 pour désigner notamment des « enduits chimiques desurfaces hydrofuges », et revendiquant l'ancienneté de la marque française n°1155023 déposée le 18 novembre 1980 (pièce 4). La Requérente est autorisée à utiliser ces marques en Europe, ainsi qu'à utiliser et enregistrer les noms de domaine incluant « rain-x », (pièce 5 : attestation de [prénom nom], [fonction], du groupe ITW). La marque RAIN-X susvisée est en vigueur et est régulièrement exploitée par la Requérente en relation avec les produits qu'elle protège. Elle l'est notamment sur plusieurs sites internet tels que rainx.com (pièce 6) et rainx.co.uk (pièce 7). Or, le nom de domaine « rainx.fr » a été réservé le 23 juillet 2015, soit postérieurement aux droits de la Requérente sur la dénomination RAIN-X (pièce 2). La réservation de ce nom de domaine n'a pas été autorisée par la Requérente. Au regard de l'article L45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il ne fait aucun doute que la Requérente a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté dont elle sollicite le transfert à son profit.

II. La violation des droits de la Requérente

1. Le nom de domaine constitue une contrefaçon des marques de la Requérente

Le nom de domaine litigieux « rainx.fr » reproduit quasiment à l'identique le terme RAIN-X protégé par la marque susvisée sur laquelle la Requérente a des droits. Cette dénomination est un terme de fantaisie, sans aucune signification particulière, totalement distinctif au regard des produits concernés. Or, les termes RAIN-X et « rainx » ne se différencient que par la présence d'un tiret dans la marque antérieure. Visuellement, cette différence est tout à fait négligeable pour le consommateur qui n'aura que rarement les deux termes sous les yeux de façon simultanée. De plus, il pourra croire que l'absence de tiret dans le radical « raine » provient d'une réglementation propre aux noms de domaines. Phonétiquement, cette différence est imperceptible, si bien que les deux termes sont phonétiquement identiques. L'absence de tiret ne modifie pas la structure du terme en deux syllabes (RAIN et X).

Conceptuellement, il s'agit de deux termes de fantaisie sans aucune signification particulière. Le nom de domaine litigieux « rainx.fr » est donc quasiment identique à la marque RAIN-X susvisée.

2. La défenderesse ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine:

Ni la Requérente, ni ITW n'ont autorisé la Défenderesse à utiliser la marque RAIN-X. La Défenderesse n'est pas connue sous le nom de domaine rainx.fr et ne dispose d'aucun droit à titre de marque sur celui-ci. En outre, elle ne pouvait pas ignorer l'existence des marques de la Requérente lorsqu'elle a enregistré ce nom de domaine. En effet, M. [nom], ancien [fonction] de la société défenderesse a, comme en témoigne son profil LinkedIn, travaillé dans l'industrie de l'automobile dès septembre 2008 en étant employé par la société Wasstraat de Walvis, et ce jusqu'en mars 2016 (pièce 3). Il était alors [métier], comme l'indique la dénomination néerlandaise « [...] », et avait pour activité principale [activité]. De plus, son profil LinkedIn indique qu'il gérait en parallèle la [activité] de la société Wasstraat de Walvis entre octobre 2009 et juin 2013. Il précise: « [texte en néerlandais] » qui signifie en néerlandais « [...] ». Il était donc très actif sur le site internet de la société Wasstraat (pièce 3). Or, avant la date de réservation du nom de domaine rainx.fr, en avril 2012 notamment, lorsque M. [nom] gérait le site internet de la société Wasstraat, la marque

RAIN-X de la Requérante était utilisée sur ledit site. Pour nous en assurer, nous avons consulté le site <https://archive.org/web/> de la Wayback Machine et avons retiré deux pages du site www.wasstraatdewalvis.nl du 15 juin 2015 et du 16 avril 2012 (respectivement pièces 8 et 9). Sur la page du 15 juin 2015, le logo RAIN-X apparaît (pièce 8). Sur la page du 16 avril 2012, il est mentionné « in Hendrik-ido-ambacht krijgt u deze maand bij het RAIN-X programma, gratis triple foam en polish. » et « probeer in Goes eens het unieke poetsprogramma! Deze is maar € 5,00 icm het RAIN-X wasprogramma » qui signifient respectivement en néerlandais « dans Hendrik-ido-ambacht vous obtenez ce mois-ci avec le programme RAIN-X, la triple mousse et le vernis gratuits. » et « essayez le programme de nettoyage unique de Goes ! C'est seulement € 5,00 icm le programme de lavage RAIN-X » (pièce 9). La marque RAIN-X a depuis été remplacée par la marque Rain-Magic puisque Wasstraat de Wallis n'était pas autorisée à commercialiser les produits RAIN-X. De plus, d'après son profil LinkedIn, M. [nom] dirigeait l'entreprise [nom] entre octobre 2012 et août 2016. Il précise lui-même « [...] » , ce qui signifie en néerlandais « [...] » (pièce 3). Il convient de préciser que M. [nom] n'était pas autorisé à vendre les produits Rain-X de la Requérante. Enfin, le 25 février 2017, M. [nom] a envoyé un mail au groupe ITW, auquel appartient la Requérante, pour l'informer de ses réservations de noms de domaine rainx.es et rainx.fr, en précisant qu'il avait acheté ces derniers parce que la marque RAIN-X lui semblait mal représentée en Europe (pièce 10). Il connaissait donc la marque RAIN-X lors de la réservation du nom de domaine rainx.fr. Or, entre octobre 2011 et avril 2016, M. [nom] était également [fonction] de la société défenderesse Digiscript Digital Media. Cette société étant spécialisée dans le développement et la production de logiciels personnalisés (pièce 11), elle n'a aucun lien avec la réservation du nom de domaine rainx.fr. Par ailleurs, aucun usage de ce nom de domaine n'est effectué en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi. La Défenderesse n'est pas communément connue sous le nom de domaine en litige et ne peut prouver aucun intérêt légitime. Rainx.fr n'est pas et n'a jamais été exploité sous la forme d'un site web (pièce 12). De plus, il existe un risque que ce site devienne actif et qu'il contrefasse alors les marques de la Requérante. Dans l'intervalle, ce non-usage participe à démontrer que la Défenderesse n'a aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine « rainx.fr ».

3. La Défenderesse agit de mauvaise foi:

Il apparaît clairement que l'objectif de la Défenderesse est de revendre le nom de domaine « rainx.fr » à la requérante pour générer un profit. Dans un premier temps, il convient de souligner que le nom de domaine litigieux ne renvoie pas et n'a jamais renvoyé vers un site actif (pièce 12). La Défenderesse ne souhaite donc pas l'exploiter et l'a manifestement réservé pour d'autres raisons. De plus, comme évoqué précédemment, la Défenderesse a contacté par email le groupe américain ITW le 25 février 2017, dont fait partie la requérante, en lui offrant de lui vendre les noms de domaines rainx.fr et rainx.es (pièce 10). Le 2 juin 2017, ITW a répondu en proposant 100 euros pour les deux noms, mais n'a pas reçu de réponse (pièce 13). Le 23 octobre 2017, l'avocat d'ITW a contacté la Défenderesse pour réaffirmer cette contreproposition (pièce 14). Le 6 novembre 2017, M.[nom] a directement répondu au conseil de ITW par une nouvelle contreproposition de 500 euros par nom de domaine (pièce 15). Celle-ci a été refusée par ITW, comme l'indique son Conseil dans un courrier adressé à M. [nom] le 22 novembre 2017 (pièce 16). Aucune correspondance n'a suivi. Comme le souligne ITW dans les courriers susvisés, les noms de domaine n'ont coûté chacun qu'une dizaine d'euros à M. [nom], si bien que la somme requise par ce dernier semble disproportionnée. Les sommes attendues témoignent de la volonté de la Défenderesse de tirer indument profit de ces noms de domaine. Par ailleurs, le silence de M. [nom] démontre que la société Défenderesse ne souhaite pas négocier un rachat plus raisonnable. Ainsi, il convient de rappeler que la Défenderesse ne pouvait pas ignorer l'existence et l'usage de la marque antérieure RAIN-X, reprise presque à l'identique dans le nom de domaine « rainx.fr » et son activité ne présente aucun lien avec les produits RAIN-X. Un tel comportement caractérise la mauvaise foi de la Défenderesse. Cette dernière a manifestement enregistré le nom de domaine « rainx.fr » dans le but de le revendre à la Requérante et de générer ainsi un profit, sans aucune intention de l'exploiter. Un tel usage défend la Requérante d'utiliser sa marque en ligne, en France, en créant un site internet facile à retrouver. Il est également de nature à tromper le consommateur qui pensera qu'il n'existe aucune activité en France et ne recherchera pas d'autre site où trouver les authentiques produits RAIN-X. La Requérante demande ainsi la transmission du nom de domaine « rainx.fr » à son profit et indique que celui-ci ne fait l'objet, à sa connaissance, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours. ».

Le Requérant 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 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 <rainx.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne « RAIN-X » numéro 000116624 enregistrée le 01 avril 1996 et régulièrement renouvelée par la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. pour la classe 1.

Le Collège constate que la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. a autorisé l'une de ses filiales à savoir le Requérant, la société KRAFFT SL, à utiliser sa marque en Europe et à enregistrer les noms de domaine incluant « RAIN-X ». En conséquence, le Collège a considéré au vu de ce cas d'espèce et des pièces fournies que le Requérant est habilité à représenter la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. pour le dossier SYRELI relatif au nom de domaine <rainx.fr>

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 <rainx.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne antérieure « RAIN-X » numéro 000116624 enregistrée le 01 avril 1996 et régulièrement renouvelée pour la classe 1 par la société ILLINOIS TOOL WORKS INC., maison mère du Requérant détenant les droits d'utiliser ladite marque en Europe et d'enregistrer les noms de domaine incluant « RAIN-X ».

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requérant déclare :

- Ne pas avoir autorisé le Titulaire à utiliser sa marque « RAIN-X » ;
- Que le Titulaire n'est pas connu sous le nom « RAINX ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant détient de sa maison mère, la société ILLINOIS TOOL WORKS INC., les droits d'utiliser la marque de l'Union européenne « RAIN-X » numéro 000116624 enregistrée le 01 avril 1996 et régulièrement renouvelée ;

- Le nom de domaine <rainx.fr> est quasi-identique à ladite marque de l'Union européenne antérieure « RAIN-X » ;
- Par courriel du 25 février 2017 le Titulaire a pris contact avec la société ILLINOIS TOOL WORKS INC. pour :
 - o Déclarer avoir acheté en juillet 2015 les noms de domaine <rainx.es> et <rainx.fr> parce que la marque « RAIN-X » lui semblait mal représentée en Europe ;
 - o Proposer à la vente les noms de domaine <rainx.es> et <rainx.fr> ;
- Les pièces fournies par le Requérant montrent que le Titulaire avait une connaissance de la marque et des produits « RAIN-X » au moment de l'enregistrement du nom de domaine <rainx.fr> ;
- Le nom de domaine <rainx.fr> renvoie vers la page d'attente d'un prestataire de service internet ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <rainx.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <rainx.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 <rainx.fr> au profit du Requérant.

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 25 janvier 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

