



DÉCISION DE L'AFNIC

casematic.fr

Demande n° FR-2019-01875

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société A.S.T. INTERNATIONAL EQUIPMENT

Le Titulaire du nom de domaine : La société INNOVENDA B.V.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : casematic.fr

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

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

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 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 23 août 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 août 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 19 septembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <casematic.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 06 juin 2019 de la société A.S.T. INTERNATIONAL EQUIPMENT immatriculée le 19 novembre 2007 sous le numéro 501 370 084 au R.C.S. de Lille Métropole dont l'établissement principal a des activités de « commerce de machines et de pièces pour toutes industries et prestations de services sur ces machines ou parties de machines, formation » ;
- Copie du passeport du gérant du Requéran ;
- Recto du certificat d'enregistrement de la marque française « CASE MATIC » numéro 18 4 429 002 enregistrée par le Requéran le 15 février 2018 pour les classes 07 et 09 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <casematic.fr> enregistré le 02 mars 2018 par le Titulaire ;
- Capture d'écran des résultats obtenus après une recherche sur le nom de domaine <casematic.fr> montrant sa redirection permanente vers la brochure « LOCKBLOX » publiée sur le site <http://www.innovend.eu> ;
- Capture d'écran de la page « distributeur automatique à casiers » extraite du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <ast-international.eu> ;
- Captures d'écrans du premier résultat obtenu après des recherches sur les termes « distributeur automatique casematic » et « casematic » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Brochure « DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE A CASIERS - CASEMATIC » du Requéran qui présente un distributeur automatique à casiers totalement modulable existant en deux versions, réfrigéré ou non avec un choix de tailles de casiers équipé de différents moyens de paiement ;
- Brochure « LOCKBLOX » de la société INNOVEND qui présente le système modulaire LOCKBLOX qui permet de créer son propre distributeur réfrigéré ou non avec un choix de tailles de casiers et de portes connecté à un module de paiement central.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société AST INTERNATIONAL EQUIPMENT représentée par Monsieur [prénom nom] demande la transmission du nom de domaine casematic.fr aujourd'hui détenu par la société Innovend, concurrent direct de celle-ci. L'entreprise AST INTERNATIONAL EQUIPMENT dispose d'un intérêt à agir :

La société AST INTERNATIONAL EQUIPMENT domiciliée à ENNEVELIN (59) fabrique des distributeurs automatiques à casiers CaseMatic

La société AST INTERNATIONAL EQUIPMENT est titulaire de la marque CASEMATIC déposée le 15 Février 2018 auprès de l'INPI sous numéro national 18 4 429 002 (annexe certificat d'enregistrement marque CASEMATIC).

Les droits d'AST INTERNATIONAL EQUIPMENT sont antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 02 Mars 2018.

Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant :

Le nom litigieux reproduit la marque CASEMATIC déposée par AST INTERNATIONAL EQUIPMENT à l'INPI (numéro national 18 4 429 002).

L'entreprise INNOVEND dépositaire du nom de domaine casematic.fr cultive le risque de confusion entre le distributeur automatique d'AST INTERNATIONAL EQUIPMENT et celui de l'entreprise INNOVEND.

En diffusant la brochure de son produit via le nom de domaine CASEMATIC.FR, l'entreprise INNOVEND conduit les internautes à penser que le produit décrit sur la brochure appartient à l'entreprise AST INTERNATIONAL EQUIPMENT.

Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime :

L'entreprise INNOVEND, concurrent direct de l'entreprise AST INTERNATIONAL EQUIPMENT n'est pas autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque CASEMATIC.

L'entreprise citée ci-avant ne commercialise pas de produit nommé CASEMATIC.

Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi :

Il apparaît fort probable qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine CASEMATIC.FR l'entreprise INNOVEND savait que l'entreprise AST INTERNATIONAL EQUIPMENT était titulaire de la marque CASEMATIC, étant concurrents.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique au point de prêter confusion à la marque CASEMATIC déposée par AST INTERNATIONAL EQUIPMENT.

De plus, l'entreprise INNOVEND diffuse la brochure de son distributeur automatique LOCKBLOX par le biais du nom de domaine CASEMATIC.FR (annexe "redirection") ce qui confirme l'intention de porter les internautes en erreur.

Mesure de réparation demandée :

AST INTERNATIONAL EQUIPMENT demande à ce que le nom de domaine casematic.fr lui soit transmis.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 août 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

*« You have requested the authorisation code for one of your domains. Domain: casematic.fr
Authorisation code: [numéro] We are planning to start a french based subsidiary in the course of 2020. We have taken the domain in preparation for that. This the brand name we will use for our products to be launched in France specific. To loose the domain would set us back in preparation and delay this project. Starting a new venture in france related to our other business take time. I hope you take this into consideration when making a decision in the request. With best regards,
[prénom nom]*

The domain will be our covering our brand name for the french market. and therefor secured up front.»

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

Le Collège constate que l'argumentaire du Titulaire est rédigé entièrement en langue anglaise.

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 [...] ».

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte l'argumentaire du Titulaire car il a estimé être en mesure de le comprendre. Le Collège a donc décidé de prendre en considération la réponse du Titulaire.

ii. 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 <casematic.fr> est quasi-identique à la marque française « CASE MATIC » numéro 18 4 429 002 enregistrée par le Requéant le 15 février 2018 pour les classes 07 et 09.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <casematic.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « CASE MATIC » numéro 18 4 429 002 enregistrée par le Requéant le 15 février 2018 pour les classes 07 et 09.

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

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant est titulaire de la marque française « CASE MATIC » numéro 18 4 429 002 enregistrée par le Requéant le 15 février 2018 et couvrant des produits et services suivants : « distributeurs automatiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement » ;
- Le Requéant utilise sa marque « CASE MATIC » pour la commercialisation de distributeur automatique à casiers ;
- Le Requéant déclare qu'il n'a pas autorisé le Titulaire à enregistrer ou utiliser la marque « CASE MATIC » ;
- Le nom de domaine <casematic.fr> du Titulaire est la reprise quasiment à l'identique de la marque antérieure « CASE MATIC » du Requéant ;
- Le Titulaire déclare qu'il a enregistré le nom de domaine <casematic.fr> dans le cadre de son projet d'implanter en 2020 en France une filiale de la société INNOVEND pour la vente de produits sous la marque « CASEMATIC » ; néanmoins, le Titulaire ne fournit, au soutien

de sa déclaration, aucune pièce et ce, notamment sur les produits devant être présentés sur le site web vers lequel renverra le nom de domaine <casematic.fr> ;

- Les pièces fournies par le Requêteur montrent que le nom de domaine <casematic.fr> renvoie vers la brochure « LOCKBLOX » de la société INNOVEND qui présente le système modulaire LOCKBLOX permettant de créer son propre distributeur réfrigéré ou non avec un choix de tailles de casiers et de portes, produit couvert par la marque « CASEMATIC » et en concurrence directe avec celui du Requêteur.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en enregistrant le nom de domaine en vue d'une implantation en France ne pouvait ignorer l'existence du Requêteur et que les pièces et argumentaires fournies par les parties permettaient de conclure, d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <casematic.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du décret 2015-1317 du 20 octobre 2015.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <casematic.fr> au profit du Requêteur.

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 1^{er} octobre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

